



# **TESIS DOCTORAL**

## **LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” COMO NORMA INTERPRETATIVA DEL DERECHO DE AUTOR: POR UNA APLICACIÓN RAZONABLE DE LOS LÍMITES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **Autor:**

Maria Rita Braga de Siqueira Neiva

### **Directores:**

**Prof. Dr. Carlos Fernando Bondía Román**

**Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Sara Martín Salamanca**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  
DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO**

Getafe, Octubre de 2015



Universidad  
Carlos III de Madrid  
www.uc3m.es

# TESIS DOCTORAL

LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” COMO NORMA INTERPRETATIVA DEL  
DERECHO DE AUTOR: POR UNA APLICACIÓN RAZONABLE DE LOS  
LÍMITES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Autor: Maria Rita Braga de Siqueira Neiva

Directores: Prof. Dr. Carlos Fernando Bondía  
Román

Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Sara Martín Salamanca

Firma del Tribunal Calificador:

Firma

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Calificación:

Getafe, de de

## ÍNDICE

ABREVIATURAS .....	9
--------------------	---

INTRODUCCIÓN .....	11
--------------------	----

### CAPÍTULO I - LOS LÍMITES AL DERECHO DE AUTOR: UN ESTUDIO GENERAL

1.1. La génesis de los límites al derecho de autor: el derecho subjetivo .....	18
1.1.1. ‘Límites’ vs. ‘excepciones’, ‘límites intrínsecos’ vs. ‘límites extrínsecos’ o ‘límites’ vs. ‘limitaciones’: el debate en cuanto a la naturaleza jurídica de los límites .....	25
1.2. El fundamento de los límites al Derecho de Autor .....	30
1.2.1. Limitaciones fundadas en la defensa de los derechos fundamentales .....	33
1.2.1.1. Limitaciones fundadas en los derechos de libertad de expresión e información .....	35
1.2.1.2. Limitaciones fundadas en el derecho a la intimidad .....	39
1.2.2. Limitaciones fundadas en los fallos de mercado .....	41
1.3. Los límites en el contexto digital .....	45
1.3.1. Breve análisis de las medidas tecnológicas de protección como medio de control de la propiedad intelectual por sus titulares .....	47
1.4. Regulación de los límites: una radiografía del sistema legal .....	53
1.4.1. Los Tratados Internacionales .....	55
1.4.1.1. El Convenio de Berna .....	55
1.4.1.2. La Convención de Roma .....	58
1.4.1.3. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio .....	60
1.4.1.4. Los Tratados OMPI y la regulación de los límites .....	62
1.4.1.5. El Tratado OMPI sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales ..	64
1.4.1.6. Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad visual .....	66
1.4.2. La DDASI: el intento de “armonización” de los límites al derecho de autor ..	71
1.4.3. Los límites a los derechos de autor en la Ley de Propiedad Intelectual Española (LPI) .....	76
1.5. Sistemas abiertos y cerrados de límites .....	78

1.5.1. Sistemas abiertos: el sistema del <i>fair use</i> y el <i>fair dealing</i> .....	82
1.5.1.1. Origen y fundamentos de los sistemas abiertos .....	83
1.5.1.2. <i>Fair dealing</i> en el sistema inglés .....	85
1.5.1.3. <i>Fair use</i> en el sistema americano.....	94
1.5.1.3.1. Los cuatro factores del fair use.....	98
(i) Primer factor: propósito y carácter del uso (en particular el carácter comercial del uso y su destinación a fines educativos y no lucrativos) .....	99
(ii) Segundo factor: la naturaleza de la obra protegida.....	102
(iii) Tercer factor: la cantidad y la importancia de la parte utilizada en relación con el conjunto de la obra protegida .....	103
(iv) Cuarto factor: efecto del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor.....	105
1.5.2. Sistemas cerrados: el sistema europeo.....	106
1.5.3. Un balance de los sistemas.....	107

## **CAPÍTULO II – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS”: LA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS LÍMITES**

2.1. Génesis de la “regla de los tres pasos”: la Conferencia de Estocolmo de 1967 para la revisión del Convenio de Berna.....	110
2.1.1. Origen de la denominación.....	110
2.1.2. La Conferencia de Estocolmo de 1967 y la discusión en cuanto a la regulación de las limitaciones al derecho de reproducción .....	112
2.1.2.1. La experiencia previa de la Conferencia de Bruselas de 1948: la “doctrina de las reservas menores” como antecedente inmediato de la “regla de los tres pasos” .....	113
2.1.2.2. La Conferencia de Estocolmo: los trabajos preparatorios y el primer borrador de la “regla de los tres pasos” .....	115
2.1.2.3. La Conferencia de Estocolmo: discusiones hacia la redacción final de la “regla de los tres pasos” .....	119
2.1.3. El orden de aplicación de la “regla de los tres pasos” establecida en la Conferencia de Estocolmo .....	124
2.2. Normalización de la “regla de los tres pasos”: su disciplina jurídica en los Tratados Internacionales, en las Directivas Europeas y en el Derecho Comparado .....	128
2.2.1. El Acuerdo sobre los ADPIC.....	128

2.2.2. Los Tratados OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos de 1996 .....	134
2.2.3. La “regla de los tres pasos” en las Directivas Europeas.....	139
2.2.3.1 Los antecedentes del artículo 5.5 de la DDASI.....	142
2.2.3.2. Análisis del art. 5.5 de la DDASI: su función y alcance .....	148
2.2.4. La “regla de los tres pasos” en el Derecho Comparado.....	153
2.2.4.1. Alemania.....	156
2.2.4.2. Francia .....	158
2.2.4.3. Holanda .....	160
2.2.4.4. Italia .....	162
2.2.4.5. Portugal .....	164
2.2.4.6. Reino Unido .....	166
2.3. La regla de los “tres” pasos en el ordenamiento jurídico español: el artículo 40 bis de la LPI.....	168
2.3.1. Origen del art. 40 <i>bis</i> de la LPI.....	168
2.3.2. Alcance de la norma del art. 40 <i>bis</i> de la LPI .....	172
2.4. Los tres pasos de la regla: análisis de los criterios a la luz de la interpretación realizada por el Grupo Especial de la OMC en el Caso WT/DS/160 (2000) .....	175
2.4.1. Primer criterio: que el límite corresponda a un caso especial.....	178
(i) El carácter determinable del caso .....	179
(ii) La especialidad del caso.....	183
2.4.2. Segundo criterio: que el límite no atente contra la explotación normal de la obra.....	186
(i) La normalidad de la explotación de la obra: aspectos empíricos y normativos del término .....	186
(ii) Limitación atentatoria a la explotación normal de la obra .....	190
2.4.3. Tercer criterio: que el límite no perjudique injustificadamente los legítimos intereses del titular .....	192
(i) Naturaleza de los intereses de los autores y demás titulares de derechos .	193
(ii) El sentido de la legitimidad de los intereses.....	195
(iii) El carácter injustificado del perjuicio causado.....	197
2.4.4. Metodología de aplicación de los tres pasos .....	201

2.4.5. La insuficiencia del análisis interpretativo del Grupo Especial y su carácter no vinculante .....	205
--	-----

### **CAPÍTULO III – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS”: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL**

3.1. Las distintas lecturas de la “regla de los tres pasos” a la luz de la experiencia jurisprudencial: un escenario incierto .....	209
3.1.1. Análisis Jurisprudencial I: enfoque restrictivo de la “regla de los tres pasos” .....	210
3.1.1.1. El caso francés: “ <i>Mulholland Drive</i> ” .....	212
3.1.1.2. Los casos holandeses: (i) el <i>press clipping</i> (o revista de prensa) en las comunicaciones internas de los Ministerios y (ii) la copia privada a partir de fuentes ilegales .....	215
3.1.1.3. El caso belga: <i>Google v. Copiepresse</i> .....	218
3.1.1.4. El caso italiano: <i>SIAE v. Tiscali Spa</i> .....	222
3.1.1.5. Los casos españoles: la aplicación de la “regla de los tres pasos” del art. 40 <i>bis</i> de la LPI .....	224
(i) Caso Virgin España: SAP Salamanca, de 23 de marzo de 2000 .....	226
(ii) Caso del “Toro de Osborne”: SAP Sevilla, de 31 de enero de 2006 .....	228
(iii) Caso CEDRO vs. Cámara de Comercio de Madrid: Sentencia del TS de 8 de junio de 2007 .....	231
(iv) El Caso El Mundo vs. Periodista Digital: SAP Madrid, de 6 de julio de 2007 .....	234
(v) Caso TELECINCO vs. LA SEXTA: SAP Barcelona, de 3 de mayo de 2010 .....	238
3.1.2. Análisis Jurisprudencial II: enfoque flexible de la “regla de los tres pasos” .....	242
3.1.2.1. Los casos alemanes: (i) caso de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Hannover y (ii) caso <i>Elektronischer Pressespiegel</i> .....	245
(i) Caso de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Hannover .....	245
(ii) Caso Elektronischer Pressespiegel .....	248
3.1.2.2. El caso suízo: <i>ProLitteris vs. Aargauer Zeitung AG</i> .....	250

3.1.2.3. Los casos españoles: supuesto de una aplicación más flexible del art. 40 <i>bis</i> de la LPI .....	254
(i) Caso VEGAP vs. Barcanova: SAP Barcelona, de 31 de octubre de 2002 .....	255
(ii) Caso El Mundo vs Periodista Digital: Sentencia de Primera Instancia, SJM nº 2 de Madrid, de 12 de junio de 2006 .....	259
(iii) Caso Megakini vs. Google: SAP Barcelona, de 17 de septiembre de 2008 y STS, de 3 de abril de 2012 .....	262
(iii).1. SAP Barcelona, de 17 de septiembre de 2008 .....	262
(iii).2. STS, de 3 de abril de 2012 .....	267
(iii).3 Breves comentarios sobre las decisiones del caso <i>Megakini vs. Google</i> .....	272
3.1.3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea .....	276

## **CAPÍTULO IV – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” COMO INSTRUMENTO PARA UNA APLICACIÓN RAZONABLE DE LOS LÍMITES**

4.1. Por una interpretación ponderada de la “regla de los tres pasos” .....	285
4.1.1. La deficiencia del sistema de límites: el exceso de restricción o de flexibilidad como causa de inseguridad jurídica .....	285
4.1.2. Algunas propuestas alternativas de relectura de la “regla de los tres pasos”: (i) la Declaración por una interpretación equilibrada de la regla y (ii) el Proyecto <i>Wittem</i> de Código Europeo de Derecho de Autor .....	290
(i) La Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos” .....	291
(ii) El Proyecto <i>Wittem</i> de Código Europeo de Derecho de Autor .....	296
4.1.3. La propuesta de relectura de la “regla de los tres pasos” del art. 40 <i>bis</i> de la LPI resultante de la presente investigación .....	303
4.1.3.1. Propuesta <i>de lege ferenda</i> : los “próximos pasos” del art. 40 <i>bis</i> de la LPI .....	305
(i) El criterio de la explotación normal de la obra: la delimitación del núcleo económico del derecho patrimonial del autor .....	310
(ii) El criterio de ausencia de perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor: el art. 40 <i>bis</i> como regla de proporcionalidad .....	314
(a) La legitimidad de los intereses del autor .....	315

(b) El carácter injustificado de los perjuicios causados a los intereses del autor .....	318
(iii) Los criterios propuestos y sus reflejos normativos .....	324

## **CAPÍTULO V – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” EN EL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR DE BRASIL**

5.1. Breve introducción al derecho de autor brasileño, con especial referencia a su sistema de límites.....	330
5.1.1. Antecedentes históricos .....	330
5.1.2. El sistema de límites de la LDA .....	338
(i) Límites relacionados con el derecho de reproducción.....	339
(ii) Límites relacionados con el derecho de transformación .....	347
(iii) Límites relacionados con el derecho de comunicación pública.....	351
5.2. La regla de los tres pasos en el derecho de autor brasileño .....	352
5.2.1. La “regla de los tres pasos” como norma de interpretación del derecho de autor: eficacia normativa de la regla en el ordenamiento jurídico brasileño .....	355
5.3. El anteproyecto de reforma de la LDA: propuesta de “lege ferenda” sobre la “regla de los tres pasos” .....	364
<b>CONCLUSIÓN .....</b>	<b>371</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA CITADA.....</b>	<b>377</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA .....</b>	<b>394</b>
<b>ÍNDICE DE CASOS CONSULTADOS.....</b>	<b>402</b>
<b>DOCUMENTACIÓN CONSULTADA .....</b>	<b>409</b>



## ABREVIATURAS

1911 Act:	<i>Copyright Act</i> 1911Inglés
ABDR:	Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos
ADPIC:	Acuerdo sobre ciertos aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
APLDA:	Anteproyecto de Ley de Derecho de Autor de Brasil
BIRPI:	<i>Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle</i>
BGBI:	Bundesgesetzblatt (Boletín Oficial Federal Alemán)
CA de 1976:	<i>Copyright Act</i> de 1976 (Ley de Propiedad Intelectual Americana)
CB:	Convenio de Berna
CC:	Código Civil de España
CDPA:	<i>Copyright, Designs and Patents Act</i> de 1988 (Ley de Propiedad Intelectual de Inglaterra)
CPI:	<i>Code de Propriété Intellectuelle</i> de Francia
DDASI:	Directiva sobre derecho de autor en la sociedad de información
DMCA:	<i>1998 Digital Millennium Copyright Act</i>
GATT:	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
IIC:	<i>International Review of Industrial Property and Copyright Law</i>
JCP:	<i>Juris Classeur Périodique</i>
LAB:	<i>Legal Advisory Board</i> (en castellano, Consejo de Asesoría Jurídica) de la Comisión Europea
LDA:	Ley de Derecho de Autor de Brasil (Ley 9.610/1998, de 19 de febrero)
LDA de 1973:	Ley de Derecho de Autor de Brasil de 1973, Ley 5.988/1973, de 14 de diciembre
LPI:	Ley de Propiedad Intelectual de España (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril)
OMC:	Organización Mundial del Comercio
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PL 5430:	Proyecto de Ley nº 5430/90, que dio origen a la Ley de derecho de autor de Brasil (Ley 9.610/1998, de 19 de febrero)
Propr. Intell.:	<i>Propriétés Intellectuelles</i>
RIDA:	<i>Revue Internationale de Droit d'Auteur</i>
RLDI:	<i>Revue Lamy Droit de l'Immatériel</i>
SAP:	Sentencia de (la) Audiencia Provincial
SIAE:	Sociedad Italiana de Autores y Editores
SJM:	Sentencia del Juzgado Mercantil
STC:	Sentencia del Tribunal Constitucional de España
STJ:	<i>Superior Tribunal de Justiça do Brasil</i>
STS:	Sentencia del Tribunal Supremo de España
TGI:	<i>Tribunal de Grande Instance de Paris</i>
TJUE:	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TODA:	Tratado OMPI sobre Derecho de Autor
TOIEA:	Tratado OMPI sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales
TOIEF:	Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
Tratado Marrakech:	Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas para las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso
UE:	Unión Europea
VEGAP:	Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

## INTRODUCCIÓN

*“Hacer libros para ponerlos en todas las manos”*<sup>1</sup>, afirmó GARCÍA LORCA en la conocida *“Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros”*, leída con ocasión de la inauguración de una biblioteca pública en su pueblo natal. En su discurso, el poeta resaltó que con la invención de la imprenta, *“el libro deja de ser un objeto de la cultura de unos pocos para convertirse en un tremendo factor social”*.

De hecho, la invención de la imprenta en el siglo XV permitió la reproducción de libros e inúmeras otras obras, facilitando su difusión y consagrando la propiedad intelectual<sup>2</sup> como un monopolio jurídico del autor sobre su propia creación.

A partir de la imprenta, el hombre debe hacer que sus creaciones sean *“puestas en todas las manos”*, como sentenció GARCÍA LORCA, una realidad que se ha reforzado con el surgimiento de los nuevos medios de comunicación, especialmente internet.

De hecho, la revolución digital ha acelerado de forma extraordinaria la difusión de las obras y prestaciones protegidas, provocando un cambio sustancial en la estructura de explotación de la propiedad intelectual y exigiendo rápidas adaptaciones y respuestas legislativas.

---

<sup>1</sup> GARCÍA LORCA, Federico, *Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros*, Comares, 1997.

<sup>2</sup> En España, las expresiones “propiedad intelectual” y “derecho de autor” son utilizadas indistintamente para significar un mismo derecho subjetivo relacionado a los autores. Sin embargo, en España, la expresión “propiedad intelectual” es más amplia pues se refiere también a los llamados derechos conexos o afines al derecho de autor que se refieren a las actuaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, a los fonogramas realizados a iniciativa y bajo la responsabilidad de los productores de fonogramas, a las grabaciones audiovisuales hechas a iniciativa y bajo la responsabilidad de los productores de grabaciones audiovisuales, a las emisiones de los organismos de radiodifusión, a las meras fotografías o a las ediciones de determinadas ediciones editoriales. Pese esa diferencia, en el presente trabajo se utilizará las dos expresiones, “propiedad intelectual” y “derecho de autor” de forma indistinta y como expresiones sinónimas, aunque se utilice más la expresión “derecho de autor” por ser la expresión más usual en el ámbito internacional. En efecto, en otros países de la Europa Continental, también de tradición codificadora (como Francia, Alemania, Portugal e Italia), así como para las organizaciones internacionales, lo que se denomina propiedad intelectual en España es designado “derecho de autor” que sería juntamente con la “propiedad industrial” ramas de la “propiedad intelectual”.

Efectivamente, como consecuencia de esa amplia difusión del contenido cultural, se han incorporado modificaciones significativas en las leyes de derecho de autor, en su mayoría para asegurar que autores y titulares pudiesen controlar la explotación de los bienes que integran su propiedad.

Ello se ha notado especialmente en los últimos veinte años, con la creciente regulación del derecho de autor a nivel internacional, particularmente a través del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>3</sup>, de los Tratados de la OMPI de 1996, sobre Derecho de Autor (“TODA”)<sup>4</sup> y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (“TOIEF”)<sup>5</sup> y de la Directiva sobre Derecho de Autor en la Sociedad de Información (“DDASI”)<sup>6</sup>.

Como resultado de dicha tendencia, modificaciones destinadas a la protección de los intereses de autores y titulares han sido incorporadas a las leyes nacionales paulatinamente, como por ejemplo las siguientes:

- (i) la flexibilización y apertura del concepto de originalidad, para incluir no sólo expresiones artísticas o literarias, sino también todo tipo de expresiones, fenómeno relacionado al fortalecimiento de la industria del entretenimiento en detrimento de la industria cultural<sup>7</sup>;

---

<sup>3</sup> Acuerdo sobre ciertos aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994, Instrumento de ratificación en España de 30 de diciembre de 1994, BOE núm. 33, de 8 de febrero.

<sup>4</sup> Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, de 20 de diciembre de 1996, Instrumento de ratificación de España de 14 de diciembre de 2009, BOE núm. 148, de 18 de junio de 2010.

<sup>5</sup> Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, de 20 de diciembre de 1996, Instrumento de ratificación de España de 14 de diciembre de 2009, BOE núm. 148, de 18 de junio de 2010.

<sup>6</sup> Directiva 2011/29/CE, de 22 de mayo de 2011, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de información (DOCE núm. L167, de 22 de junio de 2011; corrección de errores en DOCE núm. L 6, de 10 de enero de 2002), transpuesta al ordenamiento jurídico español en virtud de la Ley 23/2006, de 7 de julio.

<sup>7</sup> Para lectura de un interesante ensayo crítico sobre ese fenómeno actual, ver en VARGAS LLOSA, Mario, *La civilización del espectáculo*, Alfaguara, 2013.

- (ii) la ampliación del alcance de los derechos exclusivos para cubrir cualquier tipo de uso, por menor que sea, que pueda tener significación económica<sup>8</sup>;
- (iii) la introducción de medidas tecnológicas de protección (en inglés, *digital rights management*), como consecuencia lógica del cambio mencionado en el apartado precedente, una vez que dichas medidas de control de acceso y uso amplían el alcance de la exclusividad otorgada a autores y titulares de derechos.

No obstante, entre dichas modificaciones, la más significativa para el tema central del presente trabajo consiste en el proceso de reducción del alcance y de la fuerza normativa del sistema de límites al derecho de autor, mediante una interpretación restrictiva de los mismos que, aunque no esté expresamente prevista en los tratados internacionales aplicables, ha sido (y sigue siendo) adoptada y defendida por parte autorizada de la doctrina de distintos países.

Como corolario del principio de la interpretación restrictiva de los límites, se ha consagrado lo que internacionalmente se conoce como “*three-step test*” o, en la terminología más usual en castellano y adoptada a lo largo de este trabajo, la “regla de los tres pasos”, según la cual, en líneas generales, los límites deben quedar restrictos a “determinados casos especiales”, “no atentar a la explotación normal de la obra”, “ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

---

<sup>8</sup> Según XALABARDER, tradicionalmente, el derecho de autor no se preocupaba por el control de acceso o de uso de las obras, sino más bien por el control de su explotación pública y regulación de un mercado; actualmente, no obstante, el centro de atención se ha desplazado desde la noción de explotación pública hacia la de uso individual. Aún de acuerdo con XALABARDER, “*el concepto de público, inherente al mismo concepto de explotación, ha perdido todo significado*”. Ver en XALABARDER, Raquel, “Derecho de autor: el desarrollo de objetivos de protección. ¿Cuán lejos hemos evolucionado desde las raíces?”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor – ADI 28 (2007-2008)*, p.535.

La “regla de los tres pasos” fue introducida por primera vez en el Convenio de Berna, con ocasión de la revisión del mismo en el marco de la Conferencia de Estocolmo de 1967. Posteriormente, ha sido incorporada en los textos de distintos tratados internacionales sobre derecho de autor, concretamente, los ya mencionados Acuerdo sobre los ADPIC, los Tratados OMPI de 1996 y la DDASI.

Sin embargo, pese a su amplia presencia internacional desde 1967, el interés por el estudio de la “regla de los tres pasos” solamente ganó relevancia en el año 2000, con la publicación del Informe del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) en el ámbito del *Caso WT/DS160 (2000)*, un conflicto sobre derecho de autor suscitado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos, que se analizará detenidamente en la presente investigación<sup>9</sup>.

A partir de ahí, la “regla de los tres pasos” ha adquirido cierto protagonismo en la actividad legislativa y doctrinal y, más recientemente, también en el ámbito judicial, pues como se verá en esta investigación, aunque de forma escasa, ya existen decisiones judiciales que utilizan la regla como una herramienta para la interpretación de los límites a la propiedad intelectual.

La aplicación judicial de la “regla de los tres pasos” deriva de su incorporación al derecho interno de cada país, dejando de ser únicamente un instrumento internacional de control del proceso legislativo, para ser también una norma interpretativa destinada a los jueces y tribunales nacionales.

Sin embargo, lo que se defenderá en este trabajo es que la “regla de los tres pasos” no debe servir necesariamente para restringir los límites a los derechos de autor. Si bien es cierto que en el ámbito internacional la regla

---

<sup>9</sup> Ver apartado 2.4 de esta investigación.

funciona como un instrumento de control de la actividad legislativa, en el ámbito interno, debería servir más bien como un marco general a la disposición de los jueces, sobre el que sería posible moverse con cierta libertad para buscar un equilibrio entre los intereses de autores y titulares, de un lado, y los intereses públicos que fundamentan la existencia de los límites, de otro.

Dicho equilibrio podría ser alcanzado a partir de una interpretación razonable de los límites, mediante la aplicación de los criterios que componen la “regla de los tres pasos”, permitiendo que el sistema tenga mayor capacidad de adaptación a los cambios económicos y culturales asociados al nuevo contexto tecnológico.

Así, el presente trabajo tiene como finalidad principal analizar la función de la “regla de los tres pasos” como norma de interpretación de los límites a los derechos de autor, así como su papel como instrumento para alcanzar soluciones razonables y equilibradas a los conflictos derivados de los avances tecnológicos.

Para ello, se ha partido de un análisis crítico de la Ley de Propiedad Intelectual española (“LPI”) que, en su art. 40 *bis*, incorporó la “regla de los tres pasos” como una norma de cierre del capítulo de la Ley que disciplina los límites a la propiedad intelectual<sup>10</sup>, con carácter eminentemente restrictivo.

Aunque exista un gran número de trabajos realizados en la doctrina respecto de los distintos límites al derecho de autor, pocos son los autores que han analizado a fondo el origen y los fundamentos de la “regla de los tres pasos”. Asimismo, especialmente en España, todavía es escasa la experiencia

---

<sup>10</sup>Dispone el art. 40 *bis* de la LPI: “*Art. 40 bis – Disposición común a todas las del presente capítulo – Los artículos del presente capítulo no podrá interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.*”.

jurisprudencial en temas relacionados con la interpretación de los límites a la luz de la regla.

De esa manera, el punto de partida teórico de la presente investigación, desarrollado en el Capítulo I, consiste en un análisis general de los distintos sistemas de límites, sus diferentes fundamentos y su regulación en el ámbito internacional y español. Tras el estudio general del sistema de límites, en el Capítulo II se realizará un análisis más detallado sobre el origen de la “regla de los tres pasos”, su normalización en los distintos textos legislativos, además de un estudio de los tres criterios de la regla a la luz de la interpretación realizada por el Grupo Especial de la OMC en el citado *Caso WT/DS/160 (2000)*.

En el Capítulo III, a partir de una perspectiva práctica, se analizarán distintas sentencias, nacionales y extranjeras, que tienen por objeto la aplicación de límites al derecho de autor a la luz de la “regla de los tres pasos”.

A partir de ese análisis jurisprudencial, así como de recientes propuestas doctrinales de relectura de la regla, en el Capítulo IV se planteará una reformulación de la “regla de los tres pasos” a través de la fijación de criterios objetivos que faciliten su aplicación en la solución de casos concretos.

Finalmente, en el Capítulo V, se desarrollará un análisis sobre la aplicación de la “regla de los tres pasos” en el contexto jurídico brasileño. Para ello, se hará un recorrido sobre la estructura del régimen jurídico de derecho de autor en Brasil, especialmente en lo que se refiere al sistema de límites previsto en la ley brasileña<sup>11</sup>.

En relación con la técnica y metodología aplicadas en la presente investigación, se ha optado por la documentación indirecta, es decir, por la

---

<sup>11</sup> La especial referencia al sistema de derecho de autor de Brasil se justifica por la nacionalidad brasileña de la autora de esta investigación, así como por su experiencia profesional como abogada e investigadora, especialista en propiedad intelectual, en aquél país.



investigación bibliográfica y documental de libros, artículos de revistas especializadas y publicaciones de documentos oficiales, así como el análisis jurisprudencial.

Asimismo, el presente trabajo consiste en una investigación del tipo interpretativa, una vez que su objetivo central es el análisis de un problema jurídico, en concreto, la función de la “regla de los tres pasos” como norma de interpretación de los límites y su importancia para la adaptación del sistema de la propiedad intelectual a los cambios tecnológicos.

La investigación es también proyectiva, pues plantea *de lege ferenda* criterios para una aplicación razonable de la regla del art. 40 *bis* de la LPI, buscando profundizar el análisis de cada uno de los pasos de la regla a través de elementos que faciliten su aplicación y reduzcan su grado de imprecisión.

La actual era digital anuncia una etapa verdaderamente inédita en la difusión de la cultura, existiendo una tendencia por “superproteger” los intereses de autores y titulares, en detrimento del interés público de acceso a la cultura.

Lo que se propone con la presente investigación, en definitiva, es reflexionar, a través de una interpretación razonable de la “regla de los tres pasos”, sobre el sentido de los nuevos cambios en curso y las necesarias adaptaciones del sistema de límites a los derechos de autor, de tal forma que las obras intelectuales, como bien decía GARCIA LORCA, sigan siendo “*puestas en todas las manos*”.

## CAPÍTULO I - LOS LÍMITES AL DERECHO DE AUTOR: UN ESTUDIO GENERAL

### 1.1. La génesis de los límites al derecho de autor: el derecho subjetivo

Según las lecciones de LARENZ<sup>12</sup>, el derecho subjetivo es una “*categoría fundamental del Derecho*”, la cual expresa que un bien determinado corresponde o pertenece, en justicia, a una persona<sup>13</sup>.

El contenido de los derechos subjetivos varía en función de la naturaleza del bien al que se refieren. Así tenemos, entre otros<sup>14</sup>, los derechos sobre bienes inmateriales, los cuales se definen, según LARENZ, como aquellos derechos de dominio sobre bienes incorpóreos, limitados en cuanto al tiempo y a la utilización o explotación exclusiva por parte de su titular<sup>15</sup>.

Tradicionalmente, dos definiciones de derecho subjetivo suelen contraponerse: por un lado, el derecho subjetivo como poder de la voluntad; y por otro, el derecho subjetivo como interés protegido. La controversia entre las dos teorías se fundamenta, sobre todo, en la diversidad entre las concepciones liberal y teleológica del derecho<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> LARENZ, Karl, *Derecho Civil – Parte General*, Editorial Revista de Derecho Privado, EDERSA, 1978, pp. 273-312.

<sup>13</sup> *Idem*, p. 474.

<sup>14</sup> LARENZ establece como categorías de derechos subjetivos los derechos de la personalidad, los derechos de dominio sobre cosas, los créditos, los derechos sobre bienes inmateriales, los derechos de cooperación, los derechos potestativos, los derechos de apropiación, los derechos de adjudicación y derechos expectantes, los denominados derechos sobre derechos y los contra derechos. Ver en *Idem*, pp. 274-293.

<sup>15</sup> *Idem*, p. 278.

<sup>16</sup> Clásicamente, para explicar la naturaleza del derecho subjetivo se desarrollaron varias teorías que se fundamentan en la voluntad o en el interés. Como precursores de la teoría de la voluntad se encuentran SAVIGNY y WINDSCHEID, quien consideraban que la voluntad del titular era decisiva para el nacimiento del derecho subjetivo. Sin embargo, en oposición a la concepción voluntarista, IHERING consideró que el elemento central del derecho subjetivo era, no la voluntad del individuo, sino más bien su interés. La crítica que se hace de la doctrina de Ihering es que el interés que se busca proteger no es exclusivamente un interés individual. En ese sentido, un interés constituye un derecho subjetivo en cuanto recibe la protección jurídica de la sociedad, y para que ésta le dispense tal protección se hace necesario que de dicho interés surja algún beneficio social. A partir de ese entendimiento se establecieron las bases para elaboración de una teoría funcionalista del derecho subjetivo. Sobre la teoría del derecho subjetivo, ver en VON IHERING, Rudolf, *La Dogmática Jurídica*, Editorial Losada, pp. 173-201 (en la misma obra ver

Originalmente, el estudio respecto del contenido de los derechos subjetivos se desarrolló en un contexto liberal, por lo que dichos derechos se conceptualizaron inicialmente como un poder o facultad de su titular ejercido en consideración a intereses individuales.

Sin embargo, en el ordenamiento moderno<sup>17</sup>, se considera que los derechos subjetivos deben ser tutelados considerando no únicamente los intereses individuales del titular, sino también el de toda la colectividad. De esa manera, dichos derechos pasan a constituir una situación jurídica compleja, formada tanto por poderes, como por deberes y obligaciones. Así es que el titular del derecho subjetivo, según ese entendimiento, debe ejercerlo en armonía con el principio de la solidaridad política, económica y social consagrado en las Constituciones democráticas.

Lo anterior ha dado lugar a la siguiente controversia en cuanto a la finalidad de los derechos subjetivos: si bien es cierto que éstos nacieron para expresar y proteger intereses individuales, su concepción moderna exige el cumplimiento de la función de solidaridad prevista en el ámbito constitucional.

---

también el Apéndice con las doctrinas JHERING Y WINDSHEID sobre el derecho subjetivo); LARENZ, Karl, *Derecho Civil...*, op.cit., pp. 246-366; TOBEÑAS, Jose Castan, *Derecho Civil Español, Común y Foral*, Tomo Primero, Introducción y Parte General, Reus, 1987, pp. 11-108; SOTELO, José Calvo, *Abuso del Derecho como Limitación del Derecho Subjetivo*, Librería General de Victoriano Suárez, 1917, pp.1-19 y REALE, Miguel, *Lições Preliminares de Direito*, Ed. Saraiva, 1998, pp. 251-265.

<sup>17</sup> Aquí hay que subrayar los cambios, sucedidos en el último siglo, en la estructura del sistema del Derecho Civil, que llevan a un proceso que se ha llamado “despatrimonialización” del Derecho Civil. Dicho proceso consiste en una tendencia normativo-cultural del propio ordenamiento que comporta a una relativización de la óptica predominantemente patrimonialista y el fortalecimiento de las situaciones existenciales, vinculadas a la valoración de la persona humana. Eso no significa la eliminación o reducción cuantitativa del contenido patrimonial del sistema jurídico civil; el momento económico, como aspecto de la realidad social organizada, no es eliminable. Lo que se entiende es que dicha realidad es basada en valores de índole patrimonial pero también no patrimonial que fundamentan el libre desarrollo de la persona humana. Los institutos patrimoniales del Derecho Civil no son inmutables y deben adecuarse a la nueva orden constitucional y también comunitaria que busca el equilibrio entre los intereses económicos y los valores existenciales. Para una mayor comprensión del tema se sugiere la lectura de la obra de PERLINGIERI, Pietro, *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*, traducida al portugués por DE CICCIO, Maria Cristina y publicada por la editorial Renovar (Brasil, 2007), donde, bajo la influencia de los valores constitucionales, el autor propone el abandono de una visión exclusivamente patrimonialista en la interpretación de importantes institutos del Derecho Civil.

Este cambio de paradigma ha dado lugar a discusiones respecto a la existencia de límites a los derechos subjetivos. Por una parte, los teóricos clásicos defienden, como regla general, que el poder de la voluntad sería absoluto, admitiendo límites únicamente con carácter excepcional. Según esa misma teoría, dichos límites serían fruto de una atribución legal establecida en interés de la colectividad o de un tercero, constituyendo, por tanto, límites externos al derecho subjetivo en cuestión, incapaces de cambiar su esencia<sup>18</sup>.

Por otra parte, la teoría más moderna defiende que no hay derechos subjetivos ilimitados en el ordenamiento jurídico, sino, más bien, intereses jurídicamente tutelados, que de por sí ya contienen limitaciones para su titular. En ese sentido, los límites no serían una situación excepcional en el ejercicio del derecho subjetivo en cuestión, sino un elemento interno y parte fundamental de ese mismo derecho que surge en el momento de su nacimiento y le identifica en su esencia, función y finalidad<sup>19</sup>.

El derecho de autor, como un derecho sobre bienes inmateriales, es un derecho subjetivo<sup>20</sup>. Ya en su origen, en el siglo XVIII<sup>21</sup>, existía la consciencia

---

<sup>18</sup> Según PERLINGIERI, dicha concepción de los límites del derecho subjetivo, denominados por el autor italiano de límites externos, sería criticable, una vez que no reflejan los valores del pensamiento jurídico moderno, por los cuales un derecho subjetivo debe ser tutelado si respeta al interés de toda colectividad. Ver en PERLINGIERI, Pietro, *Perfis do Direito Civil...*, op.cit. , p. 121. De acuerdo con Díez-PICAZO y GULLÓN, los límites del derecho subjetivo derivados de una atribución legal, serían los denominados “límites naturales”, pues derivan de la naturaleza propia de cada derecho y de la manera como es configurado en la ley de acuerdo con la función económica o social que a través de él se trata de realizar. En esos casos, de acuerdo con los citados autores, “el derecho aparece definido en la ley en virtud de esta naturaleza y la definición legal implica ya el establecimiento de sus linderos o confines”. Ver en, Díez-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil*, vol. I, 12ª ed., Tecnos, 2012, p 415. En ese caso, quizá la denominación más adecuada fuera simplemente límites legales, una vez que los límites, para esos autores, serían fruto de la propia definición legal del derecho. En el contexto de la propiedad intelectual, LUCAS, André y LUCAS, Henri-Jacques defienden la naturaleza de excepción de los límites a los derechos exclusivos de explotación del autor. De ese modo, dichos autores hablan de límites externos que serían fruto de la ley en contraposición a los denominados límites internos, también denominados por ellos de naturales, que serían la exclusión de protección de las ideas, bien como la duración limitada de los derechos patrimoniales del autor. Ver en LUCAS, André y LUCAS, Henri-Jacques, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, Lexis Nexis – Litec, 2006, pp. 255-259. La distinción entre excepciones y límites o límites y limitaciones en el ámbito de la propiedad intelectual será aún analizada en el presente apartado.

<sup>19</sup> Ver en PERLINGIERI, Pietro, *Perfis do Direito Civil...*, op.cit. , pp. 121-122.

<sup>20</sup> Ver en LARENZ, Karl, *Derecho Civil...*, op.cit., pp. 278-279; Díez-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil...*, op.cit., pp. 407-408; ASCARELLI, Tulio, *Teoría de la concurrencia y de los*

de que dicho derecho no correspondía solamente a un poder o facultad individual del autor, sino también a un deber de su titular justificado por una función social.

Según estudios históricos desarrollados por DAVIES, las raíces de los sistemas de propiedad intelectual Europeo Continental y Estadounidense comparten de un enfoque común y, contrariamente a la opinión imperante de que dichos sistemas poseen propuestas diametralmente opuestas, las primeras leyes de derecho de autor en Francia y en los Estados Unidos

---

*bienes inmateriales*, (trad. E. Verdera y L. Suárez-Llanos), Bosch, 1970, p. 662; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, 3ª ed., Civitas Thomson Reuters, 2009, p.495-503; RAYNARD, Jacques, *Droit D'Auteur et Conflicts de Lois: Essai sur la nature juridique du droit d'auteur*, Litec, 1990, pp. 2-15. El autor analiza el origen y reconocimiento del derecho de autor como un derecho subjetivo, así como la evolución de la protección de las obras intelectuales en el derecho francés y en el derecho internacional. Asimismo, LUCAS, André y LUCAS, Henri-Jacques realizan un análisis detallado de la historia y desarrollo de la propiedad intelectual, inicialmente entendida como un mero privilegio de impresión del editor hasta su reconocimiento como un derecho subjetivo del autor. En ese sentido ver, LUCAS, André y LUCAS, Henri-Jacques, *Traité de la Propriété Littéraire...*, *op.cit.*, pp. 2-44. También SÁNCHEZ ARISTI que, realizando un análisis histórico de la protección de las obras intelectuales, y especialmente las obras musicales, ha afirmado que la evolución de los privilegios de impresión hacia un derecho subjetivo del autor se dio a partir de movimientos como la promulgación del Estatuto de la Reina Ana de 1709 en Inglaterra. Dicho Estatuto reconocía con carácter general un derecho exclusivo de reproducción por tiempo limitado, en favor no ya de los editores sino de los autores. Según el citado autor, en España, la figura del autor como destinatario del privilegio o prerrogativa de impresión en lugar del editor, apareció en a partir de 1762 a través de las Reales Órdenes dadas por Carlos III. Tal prerrogativa se consolidó como un derecho subjetivo en 1823, mediante una efímera Ley, que antecedió a la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de junio de 1847, que equiparaba la propiedad intelectual a la propiedad ordinaria. Ver en SÁNCHEZ ARISTI, Rafael, *La Propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Comares, 1999, pp.15-27. Ver también DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Civil. Teoria Geral*, Vol. I, Coimbra Editora, 1997, pp. 322-325 y, del mismo jurista portugués, *Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 2008, pp. 12-13.

<sup>21</sup> Posteriormente a la promulgación del Estatuto de la Reina Ana, en Inglaterra, cuando se reconoció con carácter general un derecho de reproducción por tiempo limitado, a favor no ya de los editores sino de los autores, en el resto de Europa, se inició un proceso de construcción jurídica de la propiedad intelectual como un derecho subjetivo de propiedad. Dicho proceso de elaboración se contextualiza con el movimiento intelectual de la Ilustración y la Revolución Francesa a lo largo de los siglos XVIII y XIX, corriendo parejo su crecimiento y consolidación con el desarrollo del capitalismo. A partir de ahí, a través de los Decretos franceses de 1791 y 1793, comienza a fortalecerse la idea de que el titular de derechos, en origen, el autor de una obra, genera un derecho de "propiedad" sobre lo creado que impide a cualquier otra persona que no esté autorizada para ello, a acceder o utilizar o explotar de cualquier manera dicha obra o creación. Como ya se ha dicho (ver nota precedente), con la invención de la imprenta, más que un derecho subjetivo de propiedad cabría hablar solamente de obras literarias o artísticas sobre las que se ejercía un control sobre lo editado o publicado, es decir, un control de impresión ejercido por el monarca o por autoridades religiosas (fase de los privilegios de impresión). Sin embargo, tales privilegios llevaban a una censura de los contenidos por parte del monarca. Por esa razón, los pensadores de la Ilustración han consagrado la propiedad intelectual como una forma de escapar del sistema de privilegios de impresión y sus limitaciones a la libertad de creación. Sobre la historia y antecedentes del Derecho de Autor ver en: ASCARELLI, Tulio, *Teoría de la concurrencia...*, *op.cit.*, p. 662; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial...*, *op.cit.*, pp. 179-198; RAYNARD, Jacques, *Droit D'Auteur et Conflicts de Lois...*, *op.cit.*, pp. 2-15. Bien como, LUCAS, André y LUCAS, Henri-Jacques, *Traité de la Propriété Littéraire...*, *op.cit.*, pp. 2-44; DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Civil, Direito de Autor...*, *op.cit.*, pp. 12-13 y DAVIES, Gillian, *Copyright and the public interest*, IIC Studies, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law y VCH, 1994.

buscaban fomentar la creación y la inversión en la producción de obras, atendiendo al interés público y a los objetivos sociales de cada nación<sup>22</sup>.

Así, los pensadores de la Ilustración defendían el reconocimiento de la propiedad intelectual como forma de garantizar al autor la justa remuneración por su trabajo. Asimismo, entendían que el derecho de autor cumplía una finalidad social, una vez que garantizaba la difusión de ideas al público y permitía un libre debate intelectual hasta entonces imposible, en virtud de la censura de contenidos por parte de los monarcas, titulares de los privilegios de impresión<sup>23,24,25</sup>.

---

<sup>22</sup> Ver el trabajo histórico elaborado por DAVIES y publicado por el Max Planck Institute y VCH. DAVIES, Gillian, *Copyright and the public interest...*, *op.cit.* Además, ver también el interesante análisis de GINSBURG, Jane C., "A Tale of Two Copyrights: Literary property in Revolutionary France and America, en *Revue Internationale du Droit D'Auteur – RIDA*, n° 125, 1991.

<sup>23</sup> Aquí, se hace referencia a las famosas observaciones del Relator, *Le Chapelier*, del Decreto francés de 1791, primera ley en Francia a conceder un derecho exclusivo al autor. Según GINSBURG, las observaciones del Relator, generalmente, suelen ser citadas un tanto fuera de su contexto. De hecho, lo que más se cita en la doctrina es la célebre declaración de que la propiedad intelectual es "*la más sagrada, más inviolable y más personal de las propiedades*". Sin embargo, de acuerdo con GINSBURG, si se sigue leyendo el informe del Relator, es posible darse cuenta de que dichas declaraciones probablemente sólo se refieran a las obras inéditas y, especialmente, que la argumentación de *Le Chapelier* tenía sobretodo un enfoque utilitarista ya que constantemente señalaba el interés público que sería atendido a partir del derecho concedido a los autores. En ese sentido, afirmaba *Le Chapelier* en parte de su informe citado por GINSBURG y por DAVIES: "*The most legitimate, most unassailable, and if I may put it this way, the most personal of all the properties, is a work which is the fruit of the imagination of a writer; however, it is a property of a kind quite different from other properties. When an author has delivered his work to the public, when the work is in the hands of the public at large, so that all educated men may come to know it, assimilate the beauties contained therein and commit to memory the most pleasing passages, it seems that from that moment on the writer has associated the public with his property, or rather has transmitted it to the public outright; however, during the lifetime of the author and for a few years after his death nobody may dispose of the product of his genius without consent. But also, after that fixed period, the property of public begins, and everybody should be able to print and publish the works which have helped to enlighten the human spirit.*" El fragmento del informe de *Le Chapelier* ha sido citado por DAVIES, Gillian, *Copyright and the public interest...*, *op.cit.*, p. 79 y GINSBURG, Jane C., "A Tale of Two Copyrights...", *op.cit.*, p.158. Según DAVIES (nota n° 20), el texto integral del informe de *Le Chapelier* puede ser consultado en los archivos del Parlamento francés en *Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome XXII*, 13 de enero de 1791, en p. 210 y ss.

<sup>24</sup> SIMS, Alexandra, "The public interest defense in copyright law: myth or reality?", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 28, n. 6, 2006, pp. 335-343; DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, "Os limites dos limites. A Teoria dos Três Passos. A tensão entre os limites do direito e as medidas tecnológicas e outras relativas à informação e a gestão dos direitos", en ROGEL VIDE, Carlos, *Los límites del Derecho de Autor*, Reus, 2006, pp. 83-108 y GEIGER, Christophe, "Copyright and free Access to information: for a fair balance of interests in a globalized world", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 28, n. 7, 2006, pp. 367-368.

<sup>25</sup> Esos ideales pueden ser encontrados también en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 (todavía vigente) que, en su art. I, sección VIII, dispone que el Congreso tiene el poder de "*fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus escritos e invenciones*". El texto original del precepto establece: "*The Congress shall have the power (...) To promote the Progress of science and useful arts, by securing for limited times to Authors and Inventors the exclusive right to their respective Writings and discoveries.*"

De esa manera, el autor es incentivado a crear nuevas obras y contribuir con la difusión de nuevas ideas. Asimismo, en la medida en que el interés público constituye una justificación para la existencia del derecho subjetivo del autor<sup>26</sup>, éste debe tener su contenido ajustado de forma a servir a los intereses colectivos. En otras palabras, debe someterse a ciertos límites, pues el interés público es no solamente la razón para garantizar la protección del derecho, sino también para limitarlo.

A la luz de ese entendimiento, ya en 1884, en el inicio de las negociaciones que dieron lugar al Convenio de Berna, el delegado suizo, NUMA DROZ, declaró a los miembros participantes:

“Hay que tener en cuenta el hecho de que los límites a la protección absoluta son dictados, acertadamente en mi opinión, por el interés público. La necesidad cada vez mayor de la instrucción en masa nunca sería conocida si no hubiera la reserva de ciertos actos de reproducción, que al mismo tiempo no deben degenerar en abusos<sup>27-28</sup>”.

Los límites, de ese modo, tienen un papel esencial una vez que delimitan el contenido y el alcance de las facultades patrimoniales que integran el derecho de autor, siempre buscando el equilibrio entre el interés individual del autor y demás titulares, de un lado, y el interés público, de otro.

---

<sup>26</sup> Y eso explica el hecho de que desde su origen dicho derecho subjetivo sea limitado temporalmente pasando al dominio público, en el caso español, 70 años después de la muerte o declaración de fallecimiento del autor (según lo previsto en el art. 26 de la LPI). En la Ley española ver también el art. 41, previsto en el Título IV, del Libro I (Dominio Público) que dispone: “*Art. 41. Condiciones para la utilización de las obras en dominio público. La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3º y 4º del art. 14.*”

<sup>27</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “Consideration also has to be given to the fact that limitation on absolute protection are dictated, rightly in my opinion, by the public interest. The ever-growing need for mass instruction could never be met if there were no reservation of certain reproduction facilities, which at the same time should not degenerate into abuses.”

<sup>28</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), *Berne Convention Centenary 1886-1986*, Geneva, 1986.

El derecho subjetivo del autor, por tanto, surgió a partir de la necesidad de atender simultáneamente a intereses públicos y privados, constituyéndose, desde su origen, una situación jurídica compleja, en la que derechos y deberes coexisten.

Según DE OLIVEIRA ASCENSÃO, ese entendimiento resultó perjudicado en el periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y la Primera Gran Guerra (1914 – 1918), en la medida en que durante dicho período prevaleció la lógica del individualismo y del liberalismo. Esta situación provocó una mutación del sentido original del derecho subjetivo del autor, resultando, de acuerdo con el jurista portugués, en un continuo proceso de erosión de la idea de los límites<sup>29</sup>.

Con el fin de la Primera Gran Guerra y a partir del proceso de consagración de las Constituciones democráticas, los derechos subjetivos, con carácter general, pasaron una vez más por una transformación basada en la influencia del interés público sobre las relaciones privadas. En este sentido, cobraron fuerza nuevamente principios como el de la buena fe y la función social que, atendiendo a un interés general, impedían el ejercicio abusivo de los derechos subjetivos por parte de sus titulares.

Sin embargo, dicha influencia del interés público sobre las relaciones particulares no afectó al derecho de autor con la misma intensidad que otros derechos subjetivos. Al contrario, en virtud de la creciente importancia económica de los bienes culturales, se puede decir que el derecho de autor sigue “*un proceso de constante involución*”<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, “Os limites dos limites...”, *op.cit.*, pp. 84-86.

<sup>30</sup> DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, “Os limites dos limites...”, *op.cit.*, pp. 84 - 86.



De esa manera, el derecho de autor es tratado como un derecho exclusivo y absoluto, por lo que las restricciones a su ejercicio no serían verdaderos límites, intrínsecos al propio derecho, sino situaciones excepcionales (de ahí la expresión '*excepciones al derecho de autor*') establecidas por el ordenamiento jurídico<sup>31</sup>.

#### **1.1.1. 'Límites' vs. 'excepciones', 'límites intrínsecos' vs. 'límites extrínsecos' o 'límites' vs. 'limitaciones': el debate en cuanto a la naturaleza jurídica de los límites**

A partir de los cambios verificados en la estructura y en el contenido de los derechos subjetivos, analizados en el apartado anterior, se pueden plantear dos posibles entendimientos en cuanto a la configuración del derecho de autor: el primero, según el cual dicho derecho sería absoluto, limitado tan sólo en supuestos excepcionales y expresamente previstos en ley; y el segundo, desde una perspectiva distinta, según el cual el referido derecho no sería ilimitado, en la medida en que debe atender al interés público que justifica su propia existencia<sup>32</sup>.

El dualismo existente en cuanto a la configuración del derecho de autor ha generado un debate doctrinal tanto en relación con la naturaleza jurídica de los límites a dicho derecho, como la terminología más adecuada para referirse a los mismos.

Para GEIGER, la cuestión de la naturaleza jurídica de los límites está directamente relacionada con la justificación misma del derecho de autor y al interés que se busca proteger. En ese sentido, para el referido jurista, el

---

<sup>31</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio. *El derecho de autor en internet: los Tratados de la OMPI de 1996 y la incorporación en el Derecho Español de la Directiva 2001/29/CE*, Comares, 2003, p. 385.

<sup>32</sup> Sobre la propiedad intelectual, puesta en relación con el principio de acceso a la cultura, ver en BONDÍA ROMÁN, Fernando. *Propiedad Intelectual: su significado en la Sociedad de Información (La nueva Ley de 11 de noviembre de 1987)*, Madrid, Trivium, 1988, pp. 96 y ss.

derecho de autor (pese a su denominación) no constituye únicamente un derecho de los autores, sino una realidad jurídica bastante más compleja que sintetiza las pretensiones de los distintos actores del proceso creativo: autores, intérpretes y ejecutantes, público y explotadores del derecho (cesionarios)<sup>33</sup>.

Así pues, según el mismo jurista, el derecho de autor tiene importante función social y el interés público justifica en gran medida su existencia. Por tanto, la ley debe ser diseñada de tal manera que toda la colectividad pueda beneficiarse, y ello sólo es posible mediante la fijación de límites a dicho derecho. El interés colectivo, por tanto, justificaría tanto la existencia del derecho de autor como las limitaciones a los mismos<sup>34</sup>.

En este sentido, GEIGER defiende la aplicación del término '*límites*' del derecho de autor, lo que implica que la regla general es la libertad. Así, los derechos exclusivos del autor vienen delimitados por los '*límites*' y más allá de esa frontera los autores no ostentan poder de monopolio<sup>35-36</sup>. Mientras tanto, para dicho jurista, referirse a '*excepciones*' al derecho de autor no sería apropiado porque en dicho caso se adopta un enfoque en el que la regla son los derechos exclusivos del autor, siendo las '*excepciones*' meras "islas en ese mar", es decir, situaciones muy excepcionales a la regla general de monopolio del autor sobre sus derechos.

---

<sup>33</sup> Ver en GEIGER, Christophe, "De la nature juridique des limites au droit d'auteur. Une analyse comparatiste à la lumière des droits fondamentaux", en *Propriétés Intellectuelles*, octubre 2004, nº13, pp. 883.

<sup>34</sup> *Idem*, p. 884.

<sup>35</sup> *Idem*, pp.882-888.

<sup>36</sup> En ese sentido ver también a HUGENHOLTZ, P. Bernt, "Fierce Creatures. Copyright exceptions: towards extinction?", ponencia presentada al Simposio Rights and Limitations and Exceptions: Striking a proper Balance, Proyecto IMPRIMATUR, 30 y 31 de octubre de 1997, disponible en: <<<http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/PBH-FierceCreatures.pdf>>> y KUR, Annette, "Of Oceans, Islands, and Inland Water – How much room for exceptions and limitations under the three step-test?", en KUR, A. y LEVIN, M., *IP in Transition*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, 2009, disponible en << <http://ssrn.com/abstract=1317707>>>.

En sentido opuesto, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ<sup>37</sup>, en línea con la opinión defendida por LUCAS<sup>38</sup>, entiende que, así como en el derecho francés, el término ‘*excepción*’ es el que mejor encaja en el contexto español, pues el autor tiene derecho a la explotación económica de su obra y cualquier derogación de ese derecho debe estar justificada, siendo, en sentido estricto, una excepción a la regla general.

Así pues, para GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, el término ‘*límites*’ debe reservarse para los llamados límites “naturales” del derecho del autor, como puede ser la duración limitada del plazo de protección o el principio de que el derecho de autor no protege a las ideas sino únicamente a la expresión de las mismas<sup>39</sup>. Ya los términos ‘*limitaciones*’, ‘*restricciones*’, ‘*actos autorizados*’ y ‘*libre utilización*’ serían, según dicho jurista, “*sin duda útiles, pero menos exactos*”<sup>40</sup>.

Asimismo, la doctrina hace referencia a la distinción entre ‘*límites intrínsecos*’ y ‘*límites extrínsecos*’. Los primeros serían aquellos que derivan del mismo derecho objeto de limitación, es decir, de su propio sentido y vocación social. Entre ellos, se hace una subdivisión entre los derivados de la propia naturaleza del derecho – ‘*límites naturales*’ – y los límites denominados genéricos o institucionales, según los cuales el derecho subjetivo debe

---

<sup>37</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio. *El derecho de autor en internet...*, op.cit., p. 385 (nota nº1).

<sup>38</sup> LUCAS, André, *Droit d'auteur et numérique*, Litec, 1998, p. 165.

<sup>39</sup> Contrario a dicha posición, DE OLIVEIRA ASCENSÃO, entiende que no sería correcto considerar límites al derecho de autor las reglas que fijan su duración. Para el jurista luso, sería una distorsión partir del principio de un derecho de autor tendencialmente perpetuo, que la ley vendría extrínsecamente limitar. “*El Derecho de Autor es un derecho intrínsecamente temporario, la regla relativa a la duración constituye, más bien, una regla sobre la atribución, y no una restricción al derecho*”. Ver en DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Autoral*, Renovar, 1997, pp. 256-257.

<sup>40</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio. *El derecho de autor en internet...*, op.cit., p. 385 (nota nº 1)

ajustarse a los dictados de la buena fe, así como a la prohibición del abuso de derecho<sup>41</sup>.

Por otra parte, los '*límites extrínsecos*' provienen de la colisión de derechos de titulares diferentes. En este caso, puede ser que un derecho prevalezca frente al otro por ser de mayor rango, ya sea debido a su antigüedad ("*lex superior derogat legi inferiori*") o a su naturaleza (como sería el caso, por ejemplo, de la colisión entre el derecho de autor con derechos fundamentales como a la intimidad o imagen; o, aún, entre el derecho de autor y los derechos de los consumidores o normas de competencia desleal)<sup>42</sup>.

Por último, cabe hacer referencia a la distinción entre '*límite*' y '*limitación*'<sup>43</sup>. Mientras el '*límite*' sería "*uno de los casos de 'demarcación' de la posición jurídica de titular*", definiendo "*su contorno desde dentro*", estando informado "*por la esencia misma del derecho al que afecta*" y fijando, de esta manera, "*hasta dónde llega el poder del titular*", la '*limitación*' sería "*la restricción que se opone externamente al derecho subjetivo y que le priva de efectividad en una esfera que, en principio no cabría excluir del poder que aquél confiere a su titular*"<sup>44</sup>. En este sentido, la '*limitación*' supondría un acto expropiatorio, que daría derecho a una indemnización correspondiente, es decir, al pago de una remuneración destinada a equilibrar la nueva situación patrimonial<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> ROGEL VIDE, Carlos, "De los límites a las infracciones del derecho de autor en España", en ROGEL VIDE, Carlos, *Estudios Completos de Propiedad Intelectual*, Editorial Reus, 2003, p.166.

<sup>42</sup> En ese sentido, GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, José Javier., *La Copia Privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital*, Comanares, 2008, pp. 101-110. Para quien los límites al derecho patrimoniales del autor, consagrados entre los artículos 31 a 39 de la LPI, serían considerados límites intrínsecos.

<sup>43</sup> Sobre ello, cfr. MARTÍN SALAMANCA, Sara., *Remuneración del autor y comunicación pública*, Reus, 2004, pp. 56-60.

<sup>44</sup> *Idem*, pp. 57-58.

<sup>45</sup> Según MARTÍN SALAMANCA, "a la luz de esta distinción conceptual, y comparándola con el contenido del Capítulo II, Título III, Libro I de la LPI, puede afirmarse que a pesar de su denominación legal, esta parte de la norma contempla supuestos de ambos tipos: límites y limitaciones al derecho exclusivo de explotación. La presencia del art. 33.1 TRLPI, con su correspondencia "remuneratoria" es una buena

Por todo lo expuesto, se puede concluir que la controversia respecto de la naturaleza y configuración jurídica de los límites al derecho de autor ha llevado a una cierta confusión terminológica, una vez que las expresiones ‘límites’, ‘excepciones’, ‘limitaciones’ son utilizadas por la ley, por la doctrina y la jurisprudencia muchas veces de forma indistinta<sup>46</sup>.

En la opinión de esta investigadora, el término ‘límites’ sería el más apropiado para describir los supuestos de restricción al derecho de autor, una vez que la expresión ‘excepciones’ transmite la idea de que el derecho de autor sería un derecho subjetivo absoluto, con la única salvedad de los supuestos excepcionales previstos en ley. Mientras que, en realidad, los referidos supuestos de restricción al derecho de autor deben considerarse como la técnica jurídica a través de la cual la ley delimita (y, por eso el término ‘límite’ parece más adecuado) el ámbito del monopolio del autor en atención al interés público<sup>47</sup>.

Sin embargo, dado que los términos ‘excepción’, ‘límites’ y ‘limitaciones’ se utilizan común e indistintamente por muchos juristas y legisladores, en la presente investigación se utilizarán todos ellos por coherencia con las fuentes

---

muestra de ello. Si el límite por definición legal, presupone una utilización “extraña” (y, por tanto, carente de significado) para el titular de un derecho de propiedad intelectual, esa inocuidad es su rasgo natural más característico frente a la limitación. Y además, determina lo innecesario del pago que equilibre la nueva situación patrimonial. De ahí que, quizá, lo menos equívoco hubiera sido no utilizar la rúbrica “Límites”, sino, por ejemplo “excepciones” al derecho exclusivo, término más amplio, pero también más acorde con el contenido que la Ley expresa.”. La jurista, explica que el término “excepciones”, en ese caso, tendría “el sentido de restricciones al ámbito de monopolio del derecho exclusivo de explotación. No en el sentido de exclusión de protección jurídica o ausencia de cobertura bajo el derecho de propiedad intelectual (en su conjunto), como sucede, por ejemplo, en los casos referidos por el art. 13 de la LPI.”. Ver en MARTÍN SALAMANCA, Sara., *Remuneración del autor...*, Op.cit., pp. 58-60.

<sup>46</sup> La Ley española, por ejemplo, disciplina en el Capítulo II del Título III de su Libro I el sistema de límites, razón por la cual el citado capítulo se intitula “Límites”. Ya los Tratados OMPI, el acuerdo sobre los ADPIC y la DDASI utilizan sistemáticamente y de forma indistinta los términos “limitaciones” y “excepciones”.

<sup>47</sup> En ese sentido, de acuerdo con PERLINGIERI, “são facilmente criticáveis aquelas concepções que, para salvar a noção de direito subjetivo, identificam, no poder da vontade que se exprime em forma arbitrária e absoluta, o princípio; e, nos limites, a exceção”. Ver en PERLINGIERI, Pietro, *Perfis do Direito Civil...*, Op.cit., p. 121.

utilizadas, pese a las diferencias conceptuales que les distinguen, conforme demostrado en el presente apartado<sup>48</sup>.

## 1.2. El fundamento de los límites al Derecho de Autor

Pese a su denominación, el derecho de autor no constituye únicamente como un derecho de los autores, sino una realidad jurídica bastante más compleja. En efecto, desde su origen, el derecho de autor congrega las pretensiones de distintos actores del proceso de creación y de recepción de las obras, en concreto, el autor, el público y el explotador de la obra.

Como ya se ha dicho<sup>49</sup>, el derecho de autor en el contexto Europeo Continental no nació limitado a un ideal estrictamente individualista, buscando proteger a únicamente a la propiedad del autor y garantizarle la percepción de los frutos de su trabajo. Al contrario, desde su surgimiento estuvo presente un ideal utilitarista y social, con la finalidad de difundir, sobre todo, las ideas de los

---

<sup>48</sup> Cabe mencionar una reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, (Sala Cuarta), de 27 de junio de 2013, en los asuntos acumulados C-457/11 a C-460/11, que tienen por objeto varias peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resoluciones de 21 de julio de 2011, en los procedimientos entre *Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)* y *Kyocera*, anteriormente *Kyocera Mita Deutschland GmbH*, *Epson Deutschland GmbH*, *Xerox GmbH (C-457/11)*, *Canon Deutschland GmbH (C-458/11)*, y entre *Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11)*, *Hewlett-Packard GmbH (C-460/11)*, y *Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)*. Tal sentencia tiene como objeto decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5 y 6 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DDASI). En la decisión, el TJUE, a la luz del art. 5 de la DDASI, realiza una distinción entre los términos 'excepciones' y 'limitaciones'. De acuerdo con el TJUE, "en dicho artículo 5, el legislador de la Unión introdujo, incluso en el título de dicho artículo, una distinción entre las excepciones, por un lado, y las limitaciones, por otro, aportadas al derecho exclusivo del titular de los derechos a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras o prestaciones protegidas". De ese modo, según el Tribunal de Justicia, el derecho de reproducción (así como cualquier derecho exclusivo del autor) "puede ser, según las circunstancias, o totalmente eliminado, como excepción, o sólo limitado". Así, de acuerdo con el entendimiento del TJUE, expresado en la decisión, las limitaciones serían una exclusión parcial o una especie de excepción relativa a los derechos patrimoniales del autor o titulares. El Tribunal de Justicia aún afirma que "no se descarta que tal limitación pueda suponer, parcialmente, en función de las distintas situaciones particulares que regula, una exclusión, una restricción, o incluso el mantenimiento de dicho derecho". De ese modo, el TJUE destaca que "es preciso hacer efectiva esta distinción realizada [entre excepciones y limitaciones] desde el punto de vista legislativo". De esa forma, la decisión del Tribunal de Justicia no aclara y tampoco soluciona la cuestión terminológica existente, pues parece que para el Tribunal cabrá a cada uno de los Estados Miembros hacer efectiva tal distinción en el momento de elaboración o reformulación de su sistema de límites.

<sup>49</sup> Ver apartado 1.1 de la presente investigación, así como sus respectivas notas de referencia.

filósofos y pensadores de la Ilustración, con vistas a atender al interés público<sup>50</sup>.

De esa manera, el derecho de autor debe cumplir una importante función social, siempre teniendo en cuenta los intereses de la colectividad. Esto hace que ese derecho deba sujetarse a una serie de límites que, por su parte, también encuentran en el interés colectivo su fuente de justificación.

Así pues, el derecho de autor no tiene carácter absoluto, y en cada caso concreto debe relacionarse y armonizarse con los distintos derechos y obligaciones que forman la unidad del interés colectivo.

Sin embargo, las razones para la creación de límites al derecho de autor no son estáticas, porque el interés público que se busca proteger tampoco lo es. Así es que, las limitaciones que hoy se justifican podrían tomar otra dimensión en el futuro y perder su fundamento, haciendo que la existencia de

---

<sup>50</sup> Según GINSBURG, en importante trabajo sobre el origen y evolución histórica de los dos sistemas clásico de propiedad intelectual, el sistema francés y el sistema angloamericano, el análisis crítico del origen del régimen angloamericano, en especial de la primera ley de Estados Unidos sobre el Derecho de Autor (1790), y de los discursos parlamentarios, textos de los Decretos franceses de 1791 y 1793 y decisiones judiciales dictadas hasta 1814 que interpretaron dichas leyes revolucionarias, demuestran *“que los principios y objetivos subyacentes al régimen revolucionario francés de derecho de autor eran mucho más próximos a sus equivalentes americanos de lo que admiten en general los estudios de derecho comparado (o la mayoría de los análisis de la doctrina francesa). Los primeros redactores de las leyes sobre el derecho de autor, tanto en Francia como en Estados Unidos, trataron esencialmente de estimular la creación de obras y las inversiones en la producción de obras, y esto para servir al bien público a escala nacional.”*. Ver en GINSBURG, Jane C., “A Tale of Two Copyrights...”, *op.cit.*, p. 132, (Traducción española de Antonio Muñoz). En el caso francés, de acuerdo con los estudios y análisis de GINSBURG, aunque mayoritariamente se defiende que el derecho francés rechazó las teorías basadas en el utilitarismo a favor de un derecho basado en la protección de la persona del autor y su creación, el examen de la fuentes originales del derecho de autor francés llevaban a conclusión distinta. En los textos legislativos analizados, los derechos de autores no estaban *“sólidamente establecidos en el corazón del nuevo régimen de la propiedad literaria; por el contrario, el público juega allí un papel más importante. El texto de 1791 parece preocuparse sobre todo por el dominio público. El discurso pronunciado a favor de la Ley de 1793 subraya el hecho de que la protección de los autores no será perjudicial para la sociedad”*. Ver en GINSBURG, Jane C., “A Tale of Two Copyrights...”, *op.cit.*, pp. 154-156, (Traducción española de Antonio Muñoz). Al final de su trabajo, GINSBURG afirma que *“el reconocimiento de lo parecido entre los regímenes francés y americano de la propiedad literaria podrá revestir de importancia a nivel de los sistemas modernos del derecho de autor, aunque solo sea porque desmiente las afirmaciones “históricas” de la incompatibilidad inherente y original de los enfoques francés y americano del derecho de autor. Existen, de hecho, ricas tradiciones comunes a ambos sistemas de derecho de autor en las que pueden inspirarse los partidarios modernos de la armonización internacional del derecho de autor para formular principios de protección de las obras del ingenio que sean aceptables para todos.”*. Ver en GINSBURG, Jane C., “A Tale of Two Copyrights...”, *op.cit.*, p. 200, (Traducción española de Antonio Muñoz).

los límites y sus justificaciones sean un campo en constante movimiento y mutación<sup>51</sup>.

Ello no obstante, todas las justificaciones para restringir el derecho de autor tienen una única finalidad: el mantenimiento de un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y aquellos de la colectividad.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen dos categorías principales de justificaciones para la adopción de límites al derecho de autor: la primera, fundada en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y a la cultura; y la segunda, fundada en los fallos de mercado<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> HUGENHOLTZ resalta la heterogeneidad de la razón de ser de las limitaciones. Sus reflexiones permiten aportar un enfoque más moderno a la cuestión del derecho de autor y al porqué de sus limitaciones. Según él, no todas tienen la misma fuerza y, en el entorno digital, algunas ya no parecen estar justificadas, mientras que otras conservan toda su legitimidad. Cfr. HUGENHOLTZ, B., *The future of copyright in a digital environment*, Kluwer Law International, 1996, p. 94 y ss. En otro trabajo, HUGENHOLTZ distingue tres tipos de límites, según encuentren su apoyo en los derechos fundamentales, en el interés público o en las imperfecciones del mercado. Los primeros deben mantenerse inalterados en el contexto digital, puesto que los derechos fundamentales deben aplicarse en ese entorno. Para HUGENHOLTZ, la copia privada estaría incluida en ese primer grupo. Los límites basados en el interés público tendrían que adaptarse al nuevo contexto, en especial en el caso de las bibliotecas e instituciones culturales y educativas, de modo a no afectar significativamente la explotación de las obras intelectuales. En el caso del tercer grupo de límites, los basados en los fallos del mercado, si las nuevas tecnologías eliminan tales fallos, dichos límites deben simplemente desaparecer. En su trabajo, HUGENHOLTZ, basándose en la película *"Fierce Creatures"* (título en castellano, "Criaturas Feroces"), de John Cleese, hace una comparación del Derecho de Autor en el entorno digital a un zoo, donde los límites serían los animales. Los límites basados en los derechos fundamentales serían los leones, pues son animales que hay que tenerlos aunque muerdan (*"These are the lions of the zoo; they may bite, but a zoo simply can't do without them."*). Los límites cuya justificación se basa en el interés público serían como los monos. Ningún zoo es completo sin ellos, pero hay que contenerlos o serán ellos que dirigirán el zoo (*"These are the monkeys of the zoo. No zoo is complete without them, but you must contain them (or they will run the zoo for you)."*) Por último, los límites que se apoyan en los fallos del mercado, estos serían los dinosaurios del zoo, que ya están extintos y sólo sobreviven como reliquias del pasado (*"These are the dinosaurs of the zoo, already extinct, surviving only in artificial surroundings."*). Ver en HUGENHOLTZ, P. Bernt, *"Fierce Creatures..."*, op.cit., pp. 10-13.

De su parte, C. GUIBAULT divide los límites en dos grupos fundamentales, en concreto, los límites basados en razones de interés público y aquellos basados en imperfecciones de mercado. Ver en GUIBAULT, C., *Contracts and Copyright Exceptions*. Institute for Information Law, Amsterdam, 1997, p. 13. Ya en otra obra, L. GUIBAULT distingue cinco fuentes ajenas al derecho de autor pero que lo limitan en uno u otro sentido: los derechos y libertades fundamentales, las consideraciones de interés público, el derecho de la competencia, la doctrina del abuso del derecho y las reglas de la protección de los consumidores. En GUIBAULT, Lucie M.C.R., "Limitations found Outside of Copyright Law", *General Report para ALAI Study Days – The Exceptions and Limitations to Copyright*, Cambridge, 1998, pp. 3-16 y GUIBAULT, Lucie M.C.R., *"Discussion Paper on the Question of Exceptions and Limitations on Copyright and Neighbouring Rights in the Digital Era"*, 1998, disponible en: <<<http://www.ivir.nl/publicaties/download/336>>>.

<sup>52</sup> Además de las mencionadas categorías, hay doctrina que admite como un fundamento de los límites la ausencia de perjuicio económico. Se trata de casos en los cuales la utilización ocasiona un perjuicio económico insignificante al titular de los derechos. En el contexto analógico, tal fundamento era utilizado para justificar el límite de la copia privada. No obstante, en el entorno digital, donde los nuevos medios



### 1.2.1. Limitaciones fundadas en la defensa de los derechos fundamentales

En el contexto de un Estado Democrático de Derecho, el derecho de autor debe estar siempre en armonía con los derechos y garantías fundamentales<sup>53</sup>. Para ello, se hace imprescindible la creación de límites a la propiedad intelectual del autor.

En este sentido, los límites basados en los derechos fundamentales representan la búsqueda del equilibrio entre dos derechos subjetivos: el del autor o titular del derecho y el del usuario. Es por ello que se admite que un derecho en principio exclusivo (el del autor) pueda limitarse para atender al interés público<sup>54</sup>.

Esta primera categoría de limitaciones al derecho de autor es lo que fundamenta determinados límites como: la cita<sup>55</sup>, la revista de prensa<sup>56</sup>, la

---

tecnológicos permiten realizar en tiempo mínimo una infinidad de copias idénticas al original, tal fundamentación ya no es adecuada.

Resulta que, en la actualidad, dicho argumento sólo se puede utilizar exclusivamente en un análisis caso por caso. Un ejemplo de límite que encuentra su fundamento en la ausencia de perjuicio económico es lo de las grabaciones efímeras disciplinada en el art. 36.3 de la LPI y las reproducciones provisionales del art. 31.1 de la LPI. Ver en SIRINELLI, Pierre, *Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos*, Taller sobre cuestiones de aplicación del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999, p.26, disponible en [http://www.wipo.int/documents/es/meetings/1999/wct\\_wppt/pdf/imp99\\_1](http://www.wipo.int/documents/es/meetings/1999/wct_wppt/pdf/imp99_1).

<sup>53</sup> Son derechos fundamentales aquellos recogidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución española.

<sup>54</sup> En la misma línea, LUCAS afirma que “*es perfectamente coherente considerarse que ante a un derecho de autor hay que hablarse de derechos de los usuarios*”. En LUCAS, André, *Droit d’auteur et numérique...*, *op.cit.*, p.338.

<sup>55</sup> Sobre el límite de cita, dispone el art. 32.1.I de la LPI: “*Art.32.1.I – Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.*”.

<sup>56</sup> Dispone el citado límite previsto en el art. 32.1.II de la LPI: “*Art. 32.1.II – Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.*”.

parodia<sup>57</sup>, los trabajos sobre temas de actualidad<sup>58</sup>, la utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad<sup>59</sup> y los límites en beneficio de determinados establecimientos como bibliotecas y archivos<sup>60</sup>.

Si el monopolio del autor fuese amplio lo suficiente como para impedir dichos usos, resultaría imposible, por ejemplo, citar una obra en una investigación, informar sobre una exposición o realizar una parodia. En este sentido, las limitaciones al derecho de autor funcionan como garantía de una sociedad democrática, siendo esencial la preservación de las mismas.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Sobre el límite de la parodia dispone el art. 39 de la LPI: “Art. 39 – No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.”

<sup>58</sup> Sobre el citado límite, dispone el art. 33.1 de la LPI: “Art. 33.1 – Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.

Quando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.”

<sup>59</sup> Dispone el citado límites previsto en el art. 35.1 de la LPI: “Art.35.1 – Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.”

<sup>60</sup> Sobre el citado límite, dispone el art. 37 de la LPI: “Artículo 37 Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos

1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.

3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa.”

<sup>61</sup> LEPAGE, Anne, “Panorama general de las excepciones y limitaciones al derecho de autor en el entorno digital”, en e-Boletín de derecho de autor, enero-marzo 2003.

### 1.2.1.1. Limitaciones fundadas en los derechos de libertad de expresión e información

Entre los derechos fundamentales referidos en el apartado anterior, los derechos de libertad de expresión e información son especialmente relevantes, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 20 de la Constitución española<sup>62</sup>.

En virtud de dicho precepto legal, la protección de los mencionados derechos se garantiza a todos los miembros de la sociedad, sean los titulares de la propiedad intelectual, sean los usuarios de los bienes intelectuales.

Son ejemplos de límites fundados en los derechos de libertad de expresión e información la cita, la parodia, las revistas de prensa y los trabajos sobre temas de actualidad.

“La libertad de expresión y el derecho a la información pueden ser considerados garantías fundamentales que sostienen el proceso de interacción comunicativa en una sociedad democrática. (...) El derecho fundamental de la libertad de expresión tiene dos facetas. Por un lado, la libertad de recibir y buscar información ha de ser asegurada y es prerequisite indispensable para la formación de una opinión libre. Por otro lado, la libertad para informar y difundir la información conservada en contenidos protegidos por la propiedad intelectual también debe ser garantizada, permitiendo la comunicación final una vez que la opinión ya se ha formado”<sup>63\_64</sup>.

---

<sup>62</sup> Dispone el art. 20.1, “a”, de la Constitución española: “Art. 20.1 - Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”.

<sup>63</sup> SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test*, Kluwer Law International, La Haya, 2004, p. 24.

<sup>64</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*Freedom of expression and the right to receive information can be characterised as concomitant fundamental guarantees undergirding the*

Así pues, el entendimiento de que la libertad de expresión comprende también el derecho de recibir información, implica en la necesidad de protegerse no solo los intereses del comunicador que difunde la información, sino también aquellos de los receptores de la misma<sup>65</sup>.

De esa manera, las limitaciones a la propiedad intelectual que se fundamentan en el derecho de información posibilitan a la sociedad en general la oportunidad de recibir la información contenida en una obra intelectual<sup>66</sup>.

De acuerdo con SENFTLEBEN, la importancia de las políticas públicas que fomentan la difusión de información tiende a crecer significativamente en un futuro próximo.

“No se puede olvidar que la evolución de la sociedad de información ha creado nuevos retos respecto a la difusión de información. Como la información se ha transformado en la materia prima de actividades económicas y en la fuente de riqueza en la sociedad de la información, el acceso a un amplio y diverso suministro de información tiene importancia primordial para los ciudadanos. (...) En ese contexto, es probable que las políticas públicas que fomenten la difusión de información se volverán el fundamento central de los límites a la propiedad intelectual en el entorno digital.”<sup>67-68</sup>

---

*process of communicative interaction in a democratic society. (...) The fundamental guarantee of freedom of expression has two facets. On the one hand, the freedom to seek and receive information must be ensured. It is an indispensable prerequisite for the formation of an opinion. On the other hand, the freedom to impart information must be guaranteed, which allows the final communication once an opinion has been formed.”*

<sup>65</sup> La garantía de libertad de expresión, en ese sentido, comprende no solo la libertad de difusión de información, sino también la libertad de recibir o buscar información.

<sup>66</sup> Para un análisis, ver en GUIBAULT, L.M.C.R., *Copyright Limitations and Contracts – An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, Kluwer, 2002, pp. 69-77.

<sup>67</sup> SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations...*, *op.cit.* p.30.

<sup>68</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “It can hardly overlooked that the evolving information society gives rise to further challenges in respect of the spread of information. As information is transformed into the raw material of economic activity and the origin of wealth in the information society, access to a broad and diverse supply of information is of paramount importance for its

En efecto, el desarrollo tecnológico ha dado lugar a una serie de nuevas herramientas (siendo la principal de ellas, internet), al incremento de medios para el almacenamiento digital y a la aparición de nuevos productos y soportes de información.

Estos factores exigirán cambios profundos, por ejemplo, en el entorno de los centros de enseñanza e instituciones culturales, que deberán adaptarse a nuevas formas de gestionar sus servicios de información.

Además de las dificultades de naturaleza técnica y económico-organizativa, dicho proceso de adaptación también genera problemas de orden legal, relacionados especialmente con el régimen jurídico del derecho de autor.

Para afrontar esta cuestión, sería necesario promover una reforma legal en el sentido de ampliar las formas de utilización permitidas a estas instituciones culturales y de enseñanza, a través de la creación de nuevos límites a la propiedad intelectual o la ampliación de los ya existentes<sup>69</sup>, o bien

---

*citizens. (...) Against this background, it is not unlikely that the public policy objective to disseminate information will become a central justification for copyright limitations in the digital environment."*

<sup>69</sup> Contrariamente, la reciente reforma de la LPI, a través de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, introduce nuevas restricciones a la aplicación de algunos límites. Este sería el caso, por ejemplo, del límite de la ilustración para la enseñanza. La nueva Ley, que introduce nuevos apartados al art.32 de la LPI, fija nuevas condiciones para el ejercicio del mencionado límite, así como crea un derecho irrenunciable de los autores y editores a percibir una remuneración equitativa de los centros universitarios e de investigación que sean usuarios de obras intelectuales. Dicho derecho de remuneración se hará efectivo a través de las entidades de gestión. De acuerdo con la nueva Ley, dicho derecho de remuneración no será debido caso exista un previo acuerdo específico entre el titular del derecho y el centro usuario o salvo si el propio centro sea el titular del derecho de propiedad intelectual. Aquí hay que indicar un equívoco del legislador español, puesto que si, tal como dispone la nueva Ley, el derecho de remuneración en esos casos es irrenunciable, el mismo no podría ser apartado en el caso de un previo acuerdo entre el titular y los centros usuarios de la obra. Dispone los nuevos apartados 3 y 4 del art. 32 de la LPI: "Art. 32. (...) 3 – *El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:*

*a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.*

*b) Que se trate de obras ya divulgadas.*

*c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:*

*1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la*

un cambio interpretativo de los límites en cuestión, en el sentido de adecuarlos a este nuevo contexto.

---

*obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.*

*2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.*

*A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.*

*d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.*

*A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.*

*Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.*

*4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurren simultáneamente las siguientes condiciones:*

*a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.*

*b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.*

*c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.*

*d) Que concurren, al menos, una de las siguientes condiciones:*

*1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.*

*2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.*

*En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.*

*5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo”.*

Para un análisis en detalles de la nueva redacción del límite de la ilustración con fines educativos o de investigación científica, ver trabajo de investigación de SÁIZ GARCÍA, para quien, “desde un punto de vista material, y también con carácter general, lo más destacable es la ampliación del límite a dos ámbitos fundamentales: la enseñanza fuera del aula y on line; así como a la investigación. Aparte de estos cambios y para destacar las diferencias que se introducen respecto al régimen vigente grosso modo, cabría decir en este momento que también se permite la utilización de fragmentos de obras de extensión superior a la cubierta por el límite no remunerado, incluso, de libros de texto y manuales universitarios, sin autorización de los titulares de derechos aunque, en estos casos, el uso generará una remuneración equitativa irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria. Por último, se amplía el elenco de obras excluidas de la utilización parcial –y, por supuesto, total– a las partituras musicales y a las obras de un solo uso”. Ver SÁIZ GARCÍA, Concepción. “La reforma del límite de ilustración de la enseñanza del art. 32 Textos Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, nº 34, 2014, p.109.

Esta adecuación podría realizarse mediante la aplicación de los criterios que componen la regla interpretativa prevista en el art. 40 *bis* de la LPI<sup>70</sup> y conocida como la “regla de los tres pasos”.

Esta regla consiste en el objeto central de la presente investigación y será ampliamente analizada en los siguientes capítulos, razón por la cual nos remitimos a lo que más adelante se dirá al respecto<sup>71</sup>.

#### **1.2.1.2. Limitaciones fundadas en el derecho a la intimidad**

Con carácter general, desde una perspectiva histórica del Derecho del Autor, la explotación de obras intelectuales siempre se permitió en el ámbito de la esfera privada del individuo<sup>72</sup>. Así es que, en principio, el derecho fundamental a la intimidad impide que los titulares de derecho de propiedad intelectual ejerzan sus derechos exclusivos en el ámbito privado que corresponde a cada persona, en la medida en que se entiende que el impacto del uso privado de una determinada obra sería insignificante<sup>73</sup>.

Cumple destacar, no obstante, que la posibilidad de uso de la obra en la esfera privada no debe subsistir en el supuesto de que haya ánimo de lucro por parte del usuario.

El derecho a la intimidad sería el principal fundamento, por ejemplo, de la copia privada, otro de los importantes límites al derecho de autor, que

---

<sup>70</sup> Dispone el citado artículo: “Art. 40 *bis*. Disposición común a todas las del presente capítulo: Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.”

<sup>71</sup> Ver en los Capítulos 2, 3 y 4 de la presente investigación.

<sup>72</sup> El derecho de comunicación al público es un ejemplo de disposición que se refiere exclusivamente a las actividades llevadas a cabo en público.

<sup>73</sup> GUILBAULT, Lucie M.C.R., “Contracts and Copyright Exemptions”, en HUGENHOLTZ, P. Bernt, *Copyright and Eletronic Commerce – Legal Aspects of Electronic Copyright Management*, The Hague: Kluwer, 2000, pp. 131-132.

permite a los usuarios realizar la reproducción de obras intelectuales para su explotación en el ámbito privado<sup>74-75-76</sup>.

Dicho derecho es esencial para la difusión de la información y ha cobrado grande importancia en el contexto de las nuevas tecnologías, tanto porque este nuevo contexto ha permitido una ampliación de la difusión del contenido protegido, como por el hecho de que los nuevos métodos digitales y dispositivos de protección han permitido, a la vez, que los titulares de derecho controlen el acceso y los usos individuales de los contenidos<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Ver en HUGENHOLTZ, P. Bernt, "Adapting Copyright to the Information Superhighway", en HUGENHOLTZ, P. Bernt, *The Future of Copyright in a Digital Environment*, The Hague, 1996, p. 94.

<sup>75</sup> En ese sentido, SENFTLEBEN también entiende que el límite de la copia privada encuentra su apoyo en el respeto al derecho fundamental a la privacidad, de modo que la explotación de una obra intelectual deba evitar intromisiones en la vida privada. El jurista subraya que si, en el pasado, dicha intervención escapó al control de los titulares de derecho, actualmente, con los avances tecnológicos, cuestiones relacionadas a la privacidad, como el uso y gestión de datos personales, son planteadas en razón de los nuevos patrones de comportamientos generados por internet. Ver en SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test...*, *Op.cit.*, pp. 32-33.

<sup>76</sup> En el ordenamiento jurídico español, el límite de la copia privada se encuentra previsto en el art. 31.2 de la LPI que dispone: "Art. 31.2. 2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurren simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada:

a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:

1.º Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil.

2.º Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior apartado:

a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra.

b) Las bases de datos electrónicas.

c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99.". Dicho precepto ha sido sustancialmente modificado en la última reforma de la LPI, a través de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. No es el objeto de esta investigación el análisis de cada uno de los límites a la propiedad intelectual e incluso del límite de la copia privada. No obstante, de la lectura de la nueva redacción del precepto, se puede inferir que al buscar aclarar el sentido de los términos y expresiones que componen el límite, el legislador acaba reduciendo significativamente su alcance y del número de reproducciones que pueden considerarse copia privada. Para un análisis de los recientes cambios al límite de la copia privada, ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. "La Copia Privada", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2015.

<sup>77</sup>A estas cuestiones hay que añadir que a partir del entorno digital surgen algunas controversias, como la propia definición de "público" y "privado" y lo que tenga que ser considerado como círculo familiar o de



Sin embargo, actualmente, existe una preocupación muy extendida en cuanto a la posibilidad de que estos recursos tecnológicos engendren otros males como la intromisión indebida en la esfera privada de los usuarios. En ese sentido, la necesidad de la protección de la intimidad ha sido específicamente invocada con respecto a la adopción de los sistemas de gestión electrónica de derechos<sup>78</sup>. Como resultado, estos sistemas deben incorporar garantías de protección de la intimidad.

De ese modo, aunque sea conflictiva la interacción entre las leyes de derecho de autor y el derecho a la intimidad, la protección de la intimidad de los usuarios debería ser considerada una razón que justifica el carácter obligatorio de ciertos límites, como es el caso de la copia privada, de modo a impedir que los titulares de derechos sean capaces de restringir el uso de obras en el ámbito privado<sup>79</sup>.

### **1.2.2. Limitaciones fundadas en los fallos de mercado**

Los denominados fallos de mercado, detectados en la producción y en la explotación de contenidos protegidos, han llevado a la necesidad de implementación de límites al derecho de autor.

---

amistad. En ese sentido ver en BERTRAND, André, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, París, Masson, 1991, p.191.

<sup>78</sup> En ese sentido ver lo previsto en el Considerando 57 de la Directiva 2001/29, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de información ("DDASI") que dispone: "*En función de su diseño, los sistemas de información para la gestión de derechos mencionados pueden, simultáneamente, procesar los datos personales sobre hábitos de consumo de las prestaciones protegidas por parte de personas individuales y permitir el seguimiento de los comportamientos en línea. Dichas medidas técnicas deben incluir, en sus funciones técnicas, garantías de respeto de la intimidad de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.*"

<sup>79</sup> Ver en GUIBAULT, C., *Contracts and Copyright Exceptions...*, *op. cit.*, pp.155-156; DE WERRA, Jacques, "Moving Beyond the Conflict Between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transactions. A Comparative Analysis Between U.S. Law and European Law", en *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 25, 2002, pp. 334.

Dichos fallos ocurren cuando los costes de transacción entre los titulares del derecho y usuarios potenciales de obras protegidas son tan altos que hacen imposible su negociación, o bien cuando el titular del derecho es incapaz de imponerse de forma efectiva a los usos no autorizados.

En estos casos, la necesidad de eficacia económica exige que se encuentren formas alternativas de compensar la falta de negociación entre titulares de derechos y usuarios, evitando que los derechos exclusivos resulten inaplicables en la práctica<sup>80</sup>.

Dado que en los referidos supuestos de fallo de mercado hay una imposibilidad de negociación entre las partes, las restricciones al derecho de autor se dan a través de una compensación económica al titular del derecho en cuestión, es decir, mediante el establecimiento de un derecho de remuneración<sup>81</sup>.

Por esa razón, las limitaciones basadas en imperfecciones de mercado toman forma de licencias no voluntarias, como es el caso de la copia privada<sup>82</sup> o el límite del préstamo de obras realizado por entidades culturales<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> Para un análisis económica de la propiedad intelectual, ver en LANDES, W. M. y POSNER, R. A., *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, Consejo General del Notariado, 2006.

<sup>81</sup> Como se verá más adelante, en el apartado 2.4.3., ítem (iii) del presente trabajo, el establecimiento de un sistema de remuneración asociado a los límites encuentra su fundamento en el tercer paso o criterio de la “regla de los tres pasos”, que exige que los límites “no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor” (o titular de derechos). Como se verá, la fijación de una compensación equitativa sirve para, en determinados supuestos, convertir un perjuicio (causado por un límite) que se considere no sustancial a los derechos de los autores o titulares en un perjuicio que no afecta a sus intereses legítimos.

<sup>82</sup> De manera general, la copia privada, como límite, permite que aquella persona física que ha comprado de manera legal una obra no necesite de autorización del autor para proceder a su reproducción, en cualquier soporte, cuando se lleve a cabo para su uso privado y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. Como ya se ha comentado en la nota n.76 de este trabajo, el límite de la copia privada se encuentra disciplinado en el art. 31.2 de la LPI. Como se ha dicho, este artículo ha sufrido recientemente un cambio de redacción considerable a través de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que ha modificado el texto de la LPI.

<sup>83</sup> Ver en ese sentido, LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, Comares, 2009, pp. 40-41 y MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, “Límite al derecho de autor por fines educativos”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008, p. 394.

<sup>84</sup> El citado límite encuentra su disciplina en el art. 37.2 de la LPI que dispone: “Art.37.2 - 2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que

Hay que poner de relieve, no obstante, que los límites mencionados anteriormente – copia privada y préstamo de obras por entidades culturales – también encuentran su fundamento en razones distintas a los fallos de mercado.

La copia privada, como se ha visto en el apartado precedente, se justifica por el derecho fundamental a la intimidad. También estaría justificada por el derecho al acceso y difusión de la información, pues permite que cada persona acceda a obras intelectuales con la finalidad de adquirir y acumular conocimiento que, posteriormente, se compartirá y beneficiará a toda la sociedad<sup>85</sup>.

Los préstamos de obras realizados por entidades culturales, a su vez, encuentran justificación en el servicio que determinados establecimientos prestan al interés general de promoción de la cultura<sup>86</sup>, garantizando el cumplimiento del mandato constitucional de libre acceso de todos los ciudadanos a la misma<sup>87-88</sup>.

---

*pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.*

*Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.*

*Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.*

*El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.”.*

<sup>85</sup> Ver en SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations...*, op.cit., pp. 31-32.

<sup>86</sup> En ese sentido, PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, Carmen, “Comentario al art. 37 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, p.639.

<sup>87</sup> Así se podía leer en la Exposición de Motivos de la derogada Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

<sup>88</sup> Si podría plantear la posibilidad de que el límite de la recopilación periódica o revista de prensa, previsto en el párrafo 2º del art. 32.1 de la LPI, sería un caso de límite que se justifica en base a los fallos de mercado por prever una remuneración equitativa en beneficio del autor o titular de derechos. Sin embargo, como ya se ha dicho, para que un límite encuentre sus razones en el fallo de mercado, el autor o titular no podrá controlar el ejercicio que se hace de su obra y solamente tiene derecho a recibir una remuneración. Es decir, el autor no podrá oponerse a que tercero utilizara su obra para incluirla en una

Una gran cuestión que se plantea actualmente, en relación con las limitaciones basadas en fallos de mercado, es si las mismas siguen teniendo sentido en el entorno digital, ya que en ese nuevo contexto los sistemas electrónicos de gestión colectiva, aparte de otras técnicas digitales, han dado lugar a la posibilidad de que los titulares de derechos licencien directamente la explotación de sus obras a los usuarios finales.

Efectivamente, la posibilidad de acuerdos directos entre titulares de derechos y usuarios reduce significativamente los costes de transacción, por lo que las situaciones de fallo de mercado tienden a reducirse o incluso desaparecer con la utilización de las nuevas tecnologías digitales.

Estos nuevos paradigmas vienen afectando, por ejemplo, la doctrina del *fair use*, el sistema de límites al derecho de autor existente en los Estados Unidos que, para parte relevante de los juristas, está fundamentado en las imperfecciones del mercado<sup>89</sup>.

Según la doctrina del *fair use*, que se analizará detenidamente más adelante<sup>90</sup>, los derechos patrimoniales del autor quedarían restringidos, facilitando la utilización de obras protegidas, siempre y cuando el valor de esas utilidades excediera los costes de negociación de la licencia correspondiente.

---

revista de prensa, como, en regla, no puede oponerse a que sea objeto de copia privada o sea prestada por una entidad cultural. No obstante, en el caso del límite de revista de prensa, el autor sí que controla el uso que se hace de su obra, pues según lo previsto en la LPI, desde que decide divulgarla puede oponerse expresamente que cualquier tercero la incluya en una revista de prensa. En ese sentido, RIBERA BLANES, Begoña, "Recopilaciones periódicas, reseñas, revistas de prensa y *press clipping*", en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008, p. 441, que entendiendo que en el caso del límite del *press clipping*, "la voluntad del autor interviene de forma decisiva y condiciona la existencia del límite legal".

<sup>89</sup> Ver en GORDON, Wendy, "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its predecessors", en *Columbia Law Review*, vol. 82, 1982, p.1600; ENGLE, Eric, "When is Fair Use fair?: A comparison of EU and US Intellectual Property Law", en *The Transnational Lawyer*, vol. 15, 2002, p.194, disponible en <<<http://ssrn.com/abstract=1020474>>>.

<sup>90</sup> Ver apartado 1.5 de este trabajo de investigación.

Dado que, como se ha visto, los costes transaccionales se reducen considerablemente por medio de la contratación digital, la justificación clásica de la excepción del *fair use* se vería fuertemente afectada.

Como resultado de ello, algunos juristas<sup>91</sup> defienden la reducción de la aplicabilidad del *fair use* en el entorno digital, el cual debería quedar limitado a casos en los que existiera una justificación muy específica<sup>92-93</sup>.

Sin embargo, ese entendimiento parte de la premisa de que el único fundamento de la doctrina del *fair use* sería la existencia de fallos de mercado. No obstante, además de este, subyacen otros fundamentos a la aplicación de dicha doctrina, tales como la protección de los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información y a la educación<sup>94</sup>.

### 1.3. Los límites en el contexto digital

Las nuevas tecnologías de la información han transformado profundamente el sistema jurídico del derecho de autor, que fue concebido en una época en la que las actuales técnicas de comunicación no existían. Asimismo, la evolución tecnológica ha ido ligada a la inclusión de estos nuevos instrumentos de comunicación en el tejido social, exigiendo una urgente adaptación de dicho sistema a estos nuevos paradigmas.

---

<sup>91</sup> GOLDSTEIN, P., *Copyright's Highway: The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Hill & Wang, 1994. Además, en 1995, el Departamento de Comercio de Estados Unidos elaboró el llamado *White Paper* o "*Libro Blanco sobre Propiedad Intelectual y la Infraestructura Nacional de la Información*". En tal libro se han formulado recomendaciones en torno del papel de la propiedad intelectual en el ámbito de las redes digitales que reflejaban las propuestas de la industria cultural norteamericana. El *White Paper* defendía una versión mínima del *fair use* en el contexto digital, es decir, que sólo sería aplicado cuando las imperfecciones de mercado impidieran licenciar el uso concreto de la obra. Para un análisis sobre el tema, en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en internet...*, *op.cit.*, pp.402-408.

<sup>92</sup> Ver en GUILBAT, Lucie M.C.R., "*Discussion Paper on the Question of Exceptions...*", *op.cit.*, sobre los límites basado en el fallo del mercado, ver apartado 3.3 del capítulo 3.

<sup>93</sup> Dicha postura era coherente con las intenciones de la industria cultural de limitar al máximo las posibilidades de usos gratuitos de las obras y prestaciones protegidas en internet.

<sup>94</sup> Para un estudio sobre los fundamentos de la doctrina del *fair use* ver PATRY, William. F., *Patry on Fair Use*, West, Thomson Reuters, 2012, pp. 2-17 y PATRY, William, *How to Fix Copyright*, Oxford University Press, 2011, pp. 211-229.

Efectivamente, como resultado de las nuevas tecnologías, la propiedad intelectual pasó a tener mayor relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos, que utilizan con cada vez más intensidad obras intelectuales protegidas, sea con la finalidad de información, formación o entretenimiento<sup>95</sup>.

En consecuencia, el ciudadano común se siente cada vez más afectado por la regulación de estas tecnologías y la propiedad intelectual a ellas asociadas, exigiendo que sus legítimos intereses sean protegidos.

De esa forma, el fenómeno digital acaba por transformar la relación existente entre el autor o titular del derecho de propiedad intelectual y el usuario de los contenidos.

Como se ha visto con anterioridad<sup>96</sup>, en su origen, los derechos del autor y la libertad de expresión y de información han estado profundamente conectados. Si bien en un primer momento existía una relación de complementariedad entre estos derechos, actualmente, dicha relación representa dos posiciones opuestas pero igualmente importantes: de un lado, el autor o titular del derecho de autor con su derecho de propiedad y moral sobre la obra; de otro, los usuarios con su derecho de libertad de expresión y sus distintos componentes (libertad de información, libertad de creación, derecho de acceso a la cultura)<sup>97</sup>.

En relación con los límites a los derechos de autor, específicamente, el nuevo contexto digital presenta dos alternativas distintas de cara al futuro: la posibilidad de un control absoluto de las obras por parte de los titulares de los derechos que vienen ejerciendo una presión en todos los ámbitos en el sentido

---

<sup>95</sup> La cuestión de la enseñanza a larga distancia, por ejemplo, está cobrando una dimensión nueva con posibilidades que ofrecen las redes.

<sup>96</sup> Sobre el origen histórico del derecho de autor como un derecho subjetivo, ver el apartado 1.1, de la presente investigación, y sus respectivas notas de referencia.

<sup>97</sup> Justamente, en razón de ese conflicto de intereses y buscando restablecer el equilibrio, las leyes de propiedad intelectual establecen límites al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor.

de reducir al máximo el abanico de conductas que quedan fuera de su control, valiéndose de las nuevas tecnologías a estos efectos (medidas tecnológicas y licencias *on line*)<sup>98</sup>; o, por otra parte, la posibilidad del fomento a la difusión de la cultura, bien creando nuevas excepciones para la utilización de los contenidos protegidos en el entorno digital, bien aplicando de forma amplia aquellas ya existentes<sup>99</sup>.

### **1.3.1. Breve análisis de las medidas tecnológicas de protección como medio de control de la propiedad intelectual por sus titulares**

En relación con la posibilidad de control de la utilización de obras en el entorno digital, conviene mencionar la tensa relación existente entre los límites a la propiedad intelectual y las medidas tecnológicas de protección, principalmente en los supuestos de explotación de la obra intelectual a través de internet<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en internet...*, *op.cit.*, pp. 385-386. El jurista, citando a GUIBAULT, recuerda que el Derecho de Autor actual está muy alejado de la idea del autor romántico que creaba una obra genial a la luz de una vela. Hoy, los derechos del autor están en manos de grandes compañías multinacionales de software, productores, editores o sociedades de gestión actuando en régimen de monopolio u oligopolio. En ese sentido, ver en GUIBAULT, Lucie M.C.R., "Limitations found Outside of Copyright Law...", *op.cit.*, p.16.

<sup>99</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en internet...*, *op.cit.*, p.386. GARROTE, aquí, refleja la posición de los usuarios de las obras en el contexto digital.

<sup>100</sup> El estudio de las medidas tecnológicas de protección, así como su relación con los límites a la propiedad intelectual, va más allá del objeto del presente trabajo. Para un análisis profundo y específico del tema, ver GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en internet...*, *op.cit.*, pp. 499-617; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, "La tensa relación entre las medidas tecnológicas de protección y los límites a la propiedad intelectual", en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, 2011, pp. 63-79; RAMOS GIL DE LA HAZA, Andy, "Medidas tecnológicas de protección e información para la gestión de derechos", en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, 2009, pp. 53-138; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, "Dimensión Internacional de la relación entre los sistemas DRM. Las excepciones al derecho de exclusividad y los derechos de los usuarios. Aspectos de derecho aplicable", en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual...*, *op.cit.*, pp. 285-338; CABEDO SERNA, Llanos, "Los consumidores y las medidas tecnológicas de protección incorporadas en soportes digitales", en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual...*, *op.cit.*, pp. 63-118; MAZZIOTTI, Giuseppe, en *EU Digital Copyright Law...*, *op.cit.*; MARÍN LÓPEZ, Juan José, "La Copia Privada frente a las Medidas Tecnológicas de Protección", en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, 2005, pp. 9-76; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Las Reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 173-200; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, "Comentario al art. 161 de la LPI", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, 2007, pp. 2076-2106; RODRÍGUEZ TAPIA, Jose Miguel, "Comentario al art.161 de la LPI", en RODRÍGUEZ TAPIA, Jose Miguel, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Thomson-Aranzadi, 2009, pp.978-988.

Las medidas tecnológicas de protección son dispositivos informáticos que posibilitan al titular de los derechos de autor controlar no solamente el acceso a la obra intelectual, sino también las utilizaciones de la misma por parte de los usuarios.

Para que las medidas tecnológicas cumplan eficazmente su función de control y de protección de los derechos de los titulares, la ley prohíbe que los usuarios eludan una protección tecnológica<sup>101</sup>.

En el derecho español, la relación entre dichas medidas tecnológicas de protección y los límites a los derechos patrimoniales del autor está regulada en el art. 161 de la LPI<sup>102</sup>, que es fruto de la incorporación al ordenamiento jurídico

---

<sup>101</sup> De acuerdo con lo previsto en el art. 160. 1 de la LPI. Dispone el dispositivo: “*Artículo 160. Medidas tecnológicas: actos de elusión y actos preparatorios.*

*1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley podrán ejercitar las acciones previstas en el título I de su libro III contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier medida tecnológica eficaz.”*

<sup>102</sup> Dispone el dispositivo: “*Artículo 161. Límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas.*

*1. Los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios de los límites que se citan a continuación los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se trate.*

*Tales límites son los siguientes:*

*a) Límite de copia privada en los términos previstos en el artículo 31.2.*

*b) Límite relativo a fines de seguridad pública, procedimientos oficiales o en beneficio de personas con discapacidad en los términos previstos en el artículo 31 bis.*

*c) Límite relativo a la cita e ilustración con fines educativos o de investigación científica en los términos previstos en el artículo 32.2, 3 y 4.*

*d) Límite relativo a la ilustración de la enseñanza o de investigación científica o para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial, todo ello en relación con las bases de datos y en los términos previstos en el artículo 34.2.b) y c).*

*e) Límite relativo al registro de obras por entidades radiodifusoras en los términos previstos en el artículo 36.3.*

*f) Límite relativo a las reproducciones de obras con fines de investigación o conservación realizadas por determinadas instituciones en los términos previstos en el artículo 37.1.*

*g) Límite relativo a la extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica de una parte sustancial del contenido de una base de datos y de una extracción o una reutilización para fines de seguridad pública o a los efectos de un procedimiento administrativo o judicial del contenido de una base de datos protegida por el derecho “sui generis” en los términos previstos en el artículo 135.1.b) y c).*

*2. Cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no hayan adoptado medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, para el cumplimiento del deber previsto en el apartado anterior, los beneficiarios de dichos límites podrán acudir ante la jurisdicción civil.*

*Cuando los beneficiarios de dichos límites sean consumidores o usuarios, en los términos definidos en el artículo 1.2 y 3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su defensa podrán actuar las entidades legitimadas en el artículo 11.2 y 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*

*3. Disfrutarán de la protección jurídica prevista en el artículo 160.1 tanto las medidas tecnológicas adoptadas voluntariamente por los titulares de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las derivadas de acuerdos con otros interesados, como, en su caso, las incluidas en la correspondiente resolución judicial.*



interno del art. 6.4 de la Directiva 2001/29, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de información ("DDASI")<sup>103\_104</sup>.

En breves líneas, cabe destacar que el legislador comunitario estableció un listado de límites obligatorios, que no pueden ser eliminados en la práctica a través de una medida tecnológica de protección<sup>105</sup>. Adicionalmente, la referida Directiva ha dejado abierta la posibilidad de que cada Estado Miembro incluya

---

*4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no impedirá que los titulares de derechos sobre obras o prestaciones adopten las soluciones que estimen adecuadas, incluyendo, entre otras, medidas tecnológicas, respecto del número de reproducciones en concepto de copia privada. En estos supuestos, los beneficiarios de lo previsto en el artículo 31.2 no podrán exigir el levantamiento de las medidas tecnológicas que, en su caso, hayan adoptado los titulares de derechos en virtud de este apartado.*

*5. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija."*

<sup>103</sup> La DDASI ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español en virtud de la Ley 23/2006, de 7 de julio. Con respecto a las medidas tecnológicas de protección, la Ley 23/2006 ha añadido al Libro III de la LPI un nuevo Título V, con la rúbrica "Protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos", de acuerdo con el artículo único, párrafo veintiséis de la Ley 23/2006.

<sup>104</sup> Dispone el citado artículo de la DDASI: "Art. 6.4 – No obstante la protección jurídica prevista en el apartado 1, en caso de que los titulares de los derechos no adopten medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para que los titulares de los derechos faciliten al beneficiario de una excepción o limitación establecida por el Derecho nacional de conformidad con las letras a), c), d), y e) del apartado 2 del artículo 5 o con las letras a), b) y e) del apartado 3 del mismo artículo, los medios adecuados para disfrutar de dicha excepción o limitación, en la medida necesaria para ese disfrute, siempre y cuando dicho beneficiario tenga legalmente acceso a la obra o prestación protegidas.

*Un Estado miembro podrá adoptar asimismo tales medidas respecto del beneficiario de una excepción o limitación establecida en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 5, a menos que los titulares de los derechos hayan hecho ya posible la reproducción para uso privado en la medida necesaria para el disfrute de la excepción o limitación contemplada y de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del artículo 5 y en el apartado 5 del mismo artículo, sin impedir a los titulares de los derechos la adopción de medidas adecuadas respecto del número de reproducciones de conformidad con tales disposiciones.*

*Tanto las medidas tecnológicas adoptadas voluntariamente por los titulares de los derechos, incluidas las derivadas de acuerdos voluntarios, como las adoptadas en aplicación de medidas adoptadas por los Estados miembros, disfrutarán de la protección jurídica prevista en el apartado 1.*

*Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que personas concretas del público puedan acceder a ellas desde un lugar y en un momento que ella misma haya elegido.*

*Cuando el presente artículo se aplique en el contexto de las Directivas 92/100/CEE y 96/9/CE, el presente apartado se aplicará mutatis mutandis."*

<sup>105</sup> Ver el art. 6.4.1 de la DDASI y lo previsto en el Considerando 51 de la DDASI que dispone: "(51) La protección jurídica de las medidas tecnológicas se aplica sin perjuicio de las medidas de orden público, tal como contempla el artículo 5, o de la seguridad pública. Los Estados miembros deben fomentar que los titulares de derechos adopten medidas voluntarias, como el establecimiento y aplicación de acuerdos entre titulares y otros interesados, con el fin de posibilitar la consecución de los objetivos de determinadas excepciones o limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional de conformidad con la presente Directiva. De no adoptarse tales medidas o acuerdos voluntarios en un plazo razonable, los Estados miembros deben tomar las medidas pertinentes para que los titulares de los derechos faciliten a los beneficiarios de tales excepciones o limitaciones los medios adecuados para disfrutarlas, ya sea modificando una medida tecnológica existente, ya sea por otros medios. No obstante, con el fin de evitar abusos en la aplicación de tales medidas tomadas por los titulares de los derechos, inclusive en el marco de acuerdos, o por un Estado miembro, toda medida tecnológica adoptada en aplicación de tales medidas debe estar protegida jurídicamente."

en el listado obligatorio el límite de la copia privada<sup>106</sup>, que ha sido la opción elegida por España.

De ese modo, en España, tras la incorporación de la DDASI, los titulares de derecho sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas deberán facilitar a los beneficiarios de los límites referidos en el art. 161. 1 de la LPI (entre ellos, el límite de la copia privada) *“los medios adecuados para disfrutar de ellos conforme a su finalidad, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se trate”*.

Sin embargo, la LPI carece de un sistema que asegure en la práctica el respeto a los límites al derecho de autor. Ello porque, según lo previsto en el art. 161.2 de la LPI, son los titulares del derecho que, inicialmente, deben viabilizar el ejercicio de dichos límites por parte de los usuarios. Solamente cuando eso no ocurre, es decir, ante a una negativa de los titulares, es que será posible para los usuarios (beneficiarios de los límites) acudir a la jurisdicción civil<sup>107</sup>.

De ese modo, la cuestión que se plantea sobre la relación entre los límites y las medidas tecnológicas es como conseguir que los intereses de los usuarios permanezcan salvaguardados por los límites, si, para acceder a la

---

<sup>106</sup> Ver el art. 6.4.II de la DDASI y lo dispuesto en el Considerando 52 de la Directiva que dispone: *“(52) Al aplicar una excepción o limitación de copia privada de acuerdo con la letra b) del apartado 2 del artículo 5, los Estados miembros deben fomentar asimismo el recurso a medidas voluntarias con el fin de posibilitar la consecución de los objetivos de dicha excepción o limitación. De no adoptarse en un plazo razonable tales medidas voluntarias para hacer posible la reproducción para uso privado, los Estados miembros podrán adoptar medidas para que los beneficiarios de la excepción o limitación de que se trate puedan acogerse a la misma. Las medidas voluntarias adoptadas por los titulares de derechos, incluidos los acuerdos entre estos últimos y otros interesados, así como las medidas adoptadas por los Estados miembros no impiden a los titulares de derechos utilizar medidas tecnológicas que sean compatibles con las excepciones o limitaciones en materia de copia privada establecidas en su derecho nacional de acuerdo con la letra b) del apartado 2 del artículo 5, teniendo en cuenta la condición de compensación equitativa prevista en dicha disposición y la posible diferenciación entre diversas condiciones de uso de acuerdo con el apartado 5 del artículo 5, como el control del número de reproducciones. Con el fin de evitar abusos en la aplicación de dichas medidas, toda medida tecnológica adoptada en aplicación de las mismas debe disfrutar de protección jurídica.”*

<sup>107</sup> GARROTE, basándose en la experiencia de otros países del entorno comunitario, cuestiona la eficiencia de la opción española por la vía jurisdiccional como mecanismo de garantía de ejercicio de los límites por los usuarios frente a las medidas tecnológicas. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *“La tensa relación entre las medidas tecnológicas...”, op.cit., pp. 72-77.*

obra o prestación, la ley exige como paso previo el permiso o licencia de los titulares del derecho para desactivar las medidas tecnológicas.

Específicamente en relación con la utilización de obras y prestaciones en internet, a través de actos de puesta a disposición del público, el art. 161.5 de la LPI establece que:

“Art. 161.5 – Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija”<sup>108</sup>.

De acuerdo con esa norma, se excluye la aplicación del sistema de límites garantizados ante las medidas tecnológicas, previsto en el art. 161.1 de la LPI, en el entorno digital, con arreglo a lo convenido por contrato. Eso significa que, en estos supuestos, existe una supremacía de la voluntad de los titulares del derecho sobre los referidos límites garantizados por ley<sup>109</sup>.

Según lo previsto en el apartado IV del Preámbulo de la Ley 23/2006, de 7 de julio, que trató de la incorporación de la DDASI al derecho español, la prevalencia de las medidas tecnológicas sobre los límites en el entorno digital busca permitir el desarrollo en la red de *“modelos de negocio que respondan a un amplio abanico de posibilidades diferenciadas e independientes de utilización, más próxima a la licencia o a la autorización de actos”*<sup>110</sup>.

---

<sup>108</sup> Dicho precepto es fruto de la incorporación en el sistema jurídico español del art. 6.4, IV de la DDASI que dispone: *“Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que personas concretas del público puedan acceder a ellas desde un lugar y en un momento que ella misma haya elegido”*

<sup>109</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “La tensa relación entre las medidas tecnológicas...”, *op.cit.*, p. 71.

<sup>110</sup> Ver en el Preámbulo de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, BOE núm. 162 de 8 de julio.

Asimismo, el Considerando 45 de la DDASI señala que los límites no deberían impedir la formulación de relaciones contractuales diseñadas para asegurar una compensación leal a los titulares de derechos, en la medida permitida por la ley nacional<sup>111</sup>.

De acuerdo con GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ:

“La decisión del legislador europeo responde a la idea de hacer posible la existencia de un mercado de “pago por uso” de manera que cualquier acceso a la obra, y cualquier acto de explotación ulterior de la misma (cualquier uso), estén controlados por los titulares de derechos gracias a la acción combinada de un contrato *on-line* (que establece las condiciones jurídicas del uso) y un dispositivo tecnológico que garantiza al usuario cumpla dichas condiciones. Se está pensando por tanto en grandes bases de datos de obras y prestaciones protegidas que se explotan a través de Internet, en donde la utilización práctica de los límites queda condicionada en la práctica a la voluntad de los derechohabientes.”<sup>112</sup>

Así, se ha partido de la premisa de que, en internet, la protección tecnológica es de máxima importancia para hacer posible el funcionamiento real y eficiente del mercado de la propiedad intelectual<sup>113</sup>. En cambio, los

---

<sup>111</sup> Dispone el Considerando 45 de la DDASI: “*Las excepciones y limitaciones a que se refieren los apartados 2, 3 y 4, del artículo 5 no deben ser un obstáculo para el establecimiento de relaciones contractuales encaminadas a asegurar una compensación equitativa a los titulares de los derechos de autor, en la medida permitida por el Derecho nacional*”.

<sup>112</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “La tensa relación entre las medidas tecnológicas...”, *op.cit.*, p. 71.

<sup>113</sup> BERCOVITZ RODRÍGUES-CANO, Rodrigo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2009, p. 304.

usuarios se verán desprovistos de la posibilidad de beneficiarse del sistema de límites que, en la teoría, la Ley les debería asegurar<sup>114</sup>.

En opinión de esta investigadora, los límites deben seguir jugando, también en el entorno digital, un papel fundamental como moderadores del monopolio concedido a los titulares de los derechos. De ese modo, en el entorno en línea, deberían existir límites imperativos que no pudiesen restringirse mediante contrato<sup>115</sup>.

Así las cosas, los límites que hayan sido creados en el contexto analógico pero que siguen teniendo justificación en el entorno digital, deberían seguir cumpliendo su función. Es más, el legislador, atento a estos cambios, debería realizar las modificaciones que se hagan necesarias a los límites ya previstos legalmente, y, en su caso, crear nuevos supuestos de excepción a la propiedad intelectual en beneficio de los legítimos intereses de los usuarios.

#### **1.4. Regulación de los límites: una radiografía del sistema legal**

En primer lugar, es importante señalar que la sistematización legislativa de los límites al derecho de autor parece no seguir ningún criterio en particular.

---

<sup>114</sup> Una propuesta de cambio en la relación entre medidas tecnológicas de protección y los límites ha sido formulada a través de un proyecto académico que ha desarrollado un modelo de Código Europeo de Derecho de Autor denominado *Código Wittem*. En ese sentido, dispone el *Código Wittem* en su art. 5.8: “Art. 5.8 – *Limitations prevailing over technical measures: In cases where the use of copyright protected works is controlled by technical measures, the rightholder shall have an obligation to make available means of benefiting from the uses mentioned in articles 5.1 through 5.5 with the exception of art. 5.3(2)(a), on condition that:*

*(a) the beneficiary of the limitation has lawful access to the protected work,*

*(b) the use of the work is not possible to the extent necessary to benefit from the limitation concerned, and*

*(c) the rightholder is not prevented from adopting adequate measures regarding the number of reproductions that can be made.”* Para un análisis de las propuestas del Código Wittem respecto al sistema de límites, ver apartado 4.2.2, ítem ii de la presente investigación.

<sup>115</sup> Según GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, los contratos de adhesión en internet no pueden convertir al derecho de autor en algo obsoleto que sólo sancione la desactivación de las medidas de protección de las obras. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en internet...*, *op.cit.*, p. 388. Ver también GUIBAULT, Lucie M.C.R., “Limitations found Outside of Copyright...”, *op.cit.* y GUIBAULT, C., *Contracts and Copyright Exceptions...* *op.cit.*

Así, existen algunos límites que, aparentemente, afectan exclusivamente al derecho de reproducción<sup>116</sup>; otros afectan a la reproducción, distribución y comunicación pública<sup>117</sup>; hay límites que, a su vez, tienen una finalidad clara de protección de un interés social<sup>118</sup>; otros que responden más bien a la imposibilidad práctica de control por parte del titular del derecho de determinadas formas de utilización<sup>119</sup>; asimismo, en unos casos se busca proteger el derecho moral<sup>120</sup>, mientras que en otros no hay ninguna referencia expresa a ese derecho<sup>121</sup>; existen aún algunos límites que afectan a cualquier obra o prestación<sup>122</sup>, y otros que afectan a un tipo de creación específico<sup>123</sup>.

Con independencia del sistema de límites adoptado – sea el llamado sistema abierto del *fair use*, sea el sistema cerrado<sup>124</sup> – las legislaciones coinciden en la necesidad de garantizar, por medio de limitaciones, la protección y el equilibrio entre tres tipos de intereses no siempre fáciles de conciliar, en concreto:

---

<sup>116</sup> Como es el caso del límite de las reproducciones provisionales (art. 31.1 de la LPI) o el caso del límite de la copia privada (art. 31.2 de la LPI).

<sup>117</sup> Ese es el caso, por ejemplo, del límite en beneficio de personas con discapacidad (art. 31 bis.2 de la LPI), del límite con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos (art. 31 bis.1 de la LPI) o del límite de los trabajos sobre temas de actualidad (art. 33.1 de la LPI).

<sup>118</sup> Como el límite de cita (art. 32.1 de la LPI) o el límite de la lícita reproducción de las obras por determinados establecimientos como bibliotecas, museos, entre otros (art. 37.1 de la LPI).

<sup>119</sup> Como hasta hoy ha sido el límite de la copia privada (art. 31.2 de la LPI). Sin embargo, hay que señalar que las nuevas tecnologías han ampliado la capacidad técnica de control de las obras por sus titulares, lo que, de algún modo, relativiza el criterio de fundamentación de límites basados en la imposibilidad práctica de control de todos los actos de explotación de la obra.

<sup>120</sup> Este es el caso, por ejemplo, del límite de cita (art. 32.1 de la LPI) y del límites de la ilustración en la enseñanza (art. 32.2 de la LPI).

<sup>121</sup> En todo caso, en razón de su carácter imperativo y casi de orden público, el derecho moral debe ser siempre observado y respetado, pues existe una interrelación entre las facultades morales y patrimoniales que impone que la libre utilización de contenidos protegidos esté presidida por la mención del nombre y la fuente y que siempre afecte a obras ya divulgadas.

<sup>122</sup> Ese es el caso, por ejemplo, del límite de la parodia (art. 39 d ela LPI), del límite de cita (art. 32.1. de la LPI) o del límite en beneficio de personas con discapacidad (art. 31 bis.2 de la LPI).

<sup>123</sup> Como es el caso del límite de los trabajos sobre temas de actualidad (art. 33.1 de la LPI), límites sobre las bases de datos (art. 34 de la LPI) o el límite de los actos oficiales o ceremonias religiosas (art. 38 de la LPI).

<sup>124</sup> La distinción fundamental entre los dos sistemas clásicos de los límites de la propiedad intelectual, en concreto, el sistema cerrado del derecho de autor y el sistema abierto del *fair use*, será analizada en apartado propio del presente capítulo. Ver apartado 1.5.

- a) asegurar al autor una compensación, puesto que a él le pertenece el derecho de ser propietario del producto de su trabajo;
- b) asegurar a todos los titulares la protección y rentabilidad de las inversiones realizadas en la explotación y en la creación misma de la obra o prestación; y
- c) la defensa del interés público en el acceso al conocimiento y a la cultura.

Lo que cambia de una legislación a otra es el punto de equilibrio, es decir, el centro de gravedad que predomina en cada una de ellas y que es variable, pues cubre realidades diferentes y en constante evolución.

Eso lleva, como veremos a continuación, a una ausencia de armonización a nivel internacional en cuanto al contenido y extensión de los límites a los derechos de autor.

#### **1.4.1. Los Tratados Internacionales**

En el plano internacional, de momento no hay una armonización del sistema de limitaciones al derecho de autor. Actualmente, los Convenios de Berna y de Roma constituyen el mínimo de protección que tienen que implementar los países signatarios en esta materia.

##### **1.4.1.1. El Convenio de Berna**

En el año de 1882, en un Congreso celebrado en Roma por la Asociación Literaria Internacional, se decidió convocar una conferencia que se celebraría en el año siguiente en Berna, con la finalidad de proponer las bases

de un programa para la preparación de una convención universal para la protección de los derechos de autor.

En el ámbito de dicha conferencia, celebrada en 1883, se aprobó un Proyecto de Convenio que debería someterse a una conferencia diplomática, la cual se realizó en septiembre de 1886. En esta conferencia, se aprobaron los textos que formarían la versión original del Convenio de Berna, en adelante también CB o simplemente Convenio.

Inicialmente, hay que tener en cuenta que el CB no codificó una ley internacional sobre derecho de autor, sino que estableció un nivel mínimo de protección de ámbito internacional<sup>125</sup>.

En su primera versión, del año de 1886, el Convenio de Berna ya contenía disposiciones relativas a los límites al derecho de autor. Su artículo 7<sup>126</sup> permitía la reproducción de artículos de prensa, algo que se justifica por lo que, actualmente, se denomina “libertad de circulación de información”.

Ya el artículo 8 del Convenio<sup>127</sup> dejaba a la discrecionalidad de los Estados miembros la opción por la incorporación del límite relativo a la reproducción de textos en publicaciones para la educación, la ciencia o las antologías.

---

<sup>125</sup> Sobre el contexto histórico del Convenio de Berna ver en RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, “Centenario de la Unión de Berna: 1886-1986. Precedentes históricos”, *Anuario de Derecho Civil – ADC*, 1986, pp. 885-921 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, 2013, pp. 47-97.

<sup>126</sup> Disponía el citado precepto: “Art. 7. Los artículos de periódicos o de colecciones periódicas publicadas en uno de los países de la Unión pueden reproducirse, en el original o en traducción, a menos que los autores o editores lo hayan prohibido expresamente. Para las colecciones basta que la prohibición sea hecha de manera general en el encabezamiento de cada número de la colección. Esta prohibición no puede aplicarse en ningún caso a los artículos de debate político o a la reproducción de noticias del día y de los sucesos.”

<sup>127</sup> Disponía el citado precepto: “Art.8. Por lo que se refiere a la facultad de copiar lícitamente obras literarias o artísticas para publicaciones destinadas a la enseñanza o de carácter científico, o para crestomatías, se reserve a la legislación de los países de la Unión y a los acuerdos particulares que existan entre los mismos.”



A lo largo de los años, debido al desarrollo tecnológico, el Convenio de Berna sufrió modificaciones que incluyeron derechos patrimoniales no previstos en su versión original<sup>128</sup>, y también nuevas formas de limitaciones<sup>129</sup>.

En particular, la última versión del Convenio de Berna, resultante del Acta de París de 1971, contiene diversas limitaciones a los derechos

---

<sup>128</sup> Así, en el actual texto del Convenio de Berna (CB) se disciplinan los siguientes derechos patrimoniales: (i) derecho de transformación (traducciones) que ha sido el primer derecho patrimonial reconocido por el Convenio de Berna en el art. 5 del Acta Original del Convenio de 1886. La disposición sobre el derecho de traducción, no obstante, se fue modificando paso a paso en las subsiguientes conferencias de revisión, siendo que su versión definitiva, actualmente prevista en el art. 8 del CB, fue formulada en la Conferencia de Revisión de Bruselas de 1948; (ii) derecho de reproducción (art. 9 del CB) que sólo fue incluido dentro de elenco mínimo de derechos previstos por el CB en el Acta de Estocolmo de 1967. Sin embargo, la doctrina reconoce que, antes de 1967, dicho derecho ya existía implícitamente en las Actas anteriores, en la medida que ciertas disposiciones se remitían indirectamente a la existencia de un derecho de reproducción o existía a modo de requisito previo para permitir la existencia de un límite en la legislación nacional; (iii) derecho de comunicación pública (arts. 11, 11 bis y 11 ter del CB). La mención a interpretación y ejecución en presencia del público ya se reconocía en el CB desde su Acta Original de 1886 (en el art. 9.1). La disposición sobre el derecho de representación o ejecución pública de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales figuró, por primera vez, más o menos en la misma forma que en el párrafo actual en el Acta de Bruselas de 1948 del Convenio. Dicho texto ha sido modificado por última vez en la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967. El art. 11 bis del CB ha sido introducido en la Conferencia de Revisión de Roma y posteriormente modificado en la Conferencia de Revisión de Bruselas de 1948. Ya el art. 11 ter del Convenio fue introducido en la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1948 e modificado, posteriormente, en la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967; (iv) derecho general de transformación (art. 12 del CB). Dicho derecho ya había sido mencionado en el CB desde su Acta Original de 1886, no obstante, fue solamente en la Conferencia de Revisión de Bruselas de 1948, que se formuló el actual Artículo 12 que sustituyó las disposiciones anteriores; (v) derecho de adaptaciones cinematográficas (art. 14 del CB). Las primeras menciones a los derechos relativos a las obras cinematográficas fueron introducidas en el Acta de Berlín de 1908. Desde entonces, esos derechos sufrieron modificaciones en los Actas de Roma (1928), Bruselas (1948) y, finalmente, en el Acta de Estocolmo (1967). Ver en FICSOR, Mihaly, *Guía sobre los Tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*, 2003, p. 140, disponible en <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf)> y RICKESTON, Sam, *The Berne Convention for the protection of literary and artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987, p. 367.

<sup>129</sup> Así, en el actual texto del Convenio de Berna, se disciplinan los siguientes límites: (i) límite del derecho de reproducción (“regla de los tres pasos” del art. 9.2 del CB) que fue introducido en la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967; (ii) citas y utilidades de obras a título de ilustración de la enseñanza (art. 10 del CB). Dicho límites fue sólo introducido en el CB en la Conferencia de Revisión de Bruselas de 1948. No obstante, la índole lícita de esa utilización ya se había reconocido implícitamente desde las conferencias diplomáticas de Berna. En la Conferencia de 1885, cuando se examinó la licitud de la utilización de pasajes de una obra sin autorización para publicaciones científicas o educativas, se llegó a un acuerdo de que, sobre la base de esta disposición, también deberían permitirse las citas. En la Conferencia de Roma de 1928, se examinó una propuesta relativa a una disposición específica sobre las citas, pero las delegaciones no pudieron ponerse de acuerdo sobre ciertos detalles, y, por tanto, no se aprobó la disposición. Asimismo, en el Artículo 10.1 del Acta de Bruselas de 1948, la primera disposición explícita sobre las citas tenía un alcance limitado y su redacción actual sólo fue introducida en la Conferencia de Revisión de Estocolmo de 1967.; (iii) reproducciones de artículos de periódicos o similares y utilización de las obras a los efectos de informar sobre acontecimientos de actualidad (art. 10 bis, del CB). Ya en el acta original de 1886 del Convenio se tuvo en cuenta el objetivo específico de información que se deriva del párrafo 1 del art. 10 bis, CB, pero la redacción definitiva del artículo solo se dio en la conferencia de Estocolmo de 1967, tras distintas modificaciones ocurridas en el Acta de Berlín de 1908 y en la Conferencia de Revisión de Roma de 1928; (iv) grabaciones efímeras con fines de radiodifusión (art. 11 bis, del CB) que fue introducido en la Conferencia de Revisión de Bruselas de 1948. Ver en FICSOR, Mihaly, *Guía sobre los Tratados de derecho de autor...*, op.cit., p. 140. Disponible en <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf)> y RICKESTON, Sam, *The Berne Convention...op.cit.*, p.367.

patrimoniales del autor. Estas limitaciones están previstas, resumidamente, en los siguientes artículos:

- Art. 9.2: consagra la “regla de los tres pasos”<sup>130</sup> – la cual será detalladamente analizada en el presente trabajo – que en el Convenio de Berna se aplica solamente a los derechos de reproducción y consiste en una cláusula general que delimita el alcance y las condiciones de la aplicación de los límites a dicho derecho;
- Art. 10: citas y utilización de las obras a título de ilustración de la enseñanza;
- Art. 10 *bis*: reproducción de los artículos de periódicos o similares y utilización de las obras a los efectos de informar sobre acontecimientos de actualidad; y
- Art. 11 *bis*. 3: grabaciones efímeras con fines de radiodifusión.

Asimismo, dado que el interés público juega un papel fundamental en la adopción de los límites<sup>131</sup> – siendo éste, como se sabe, un concepto variable de un país a otro – el Convenio de Berna dejó abierta a los países signatarios la posibilidad de que establezcan nuevos límites para atender a sus propias necesidades sociales.

#### **1.4.1.2. La Convención de Roma**

---

<sup>130</sup> Por ser el eje central de la presente investigación, la “regla de los tres pasos” será profundamente analizada en los siguientes capítulos del presente trabajo.

<sup>131</sup> Ver en RICKETSON, Sam, *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*, OMPI, Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 2003, p. 3.

La Convención de Roma de 1961 contempla tres tipos de derechos conexos al del autor, en concreto, los derechos de los artistas, de los productores de fonogramas y de los organismo de radiodifusión<sup>132</sup>.

Cumple señalar que los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión son independientes de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas<sup>133</sup>, puesto que son derechos que se refieren a objetos diferentes: no protegen obras, sino que interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y emisiones.

Todo lo relativo a los límites al derecho de autor y derechos conexos se encuentra recogido en el artículo 15 de la Convención. Dicho artículo tiene carácter dispositivo, una vez que establece que los Estados contratantes pueden prever ciertos tipos de límites a los derechos de autor, pero sin estar obligados a hacerlo<sup>134</sup>.

Las limitaciones se aplican a las tres categorías de beneficiarios de derechos conexos referidas anteriormente.

Asimismo, de acuerdo con el párrafo segundo del art. 15, el listado de posibles limitaciones de derechos conexos no es exhaustivo, pues permite que

---

<sup>132</sup> La Convención de Roma ha sido ratificada en España en 2 de agosto de 1991 (Instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 273, de 14 de noviembre de 1991).

<sup>133</sup> Conforme lo previsto en el art. 1 de la Convención sobre la salvaguardia del derecho de autor. Dispone el citado artículo: “Art.1 - La protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.”.

<sup>134</sup> De acuerdo con el art. 15 de la Convención: “(1) Cada uno de los Estados Contratante podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes: a) Cuando se trate de una utilización para uso privado; b) cuando se haya utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un Organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los Organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza de las establecidas en tal legislación nacional respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecer licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.”

los Estados contratantes establezcan otros límites distintos de los indicados, siempre y cuando estos nuevos límites ya sean reconocidos como límites a los derechos de autor.

Se ha afirmado que tanto el Convenio de Berna como la Convención de Roma no favorecen a la armonización del sistema de límites, en la medida en que no indican con precisión cuáles serían las limitaciones admisibles. Al contrario, dichos diplomas legales permiten a las partes contratantes no adoptar ciertos límites, así como crear nuevos límites no previstos, de acuerdo con sus propios intereses y convicciones<sup>135</sup>.

Sin embargo, la armonización plena del régimen de los límites sería muy difícil en cualquier caso, teniendo en cuenta las diferencias sociales y económicas entre los distintos Estados contratantes. De hecho, tal y como se analizará en capítulo propio de la presente investigación<sup>136</sup>, fue justamente la convicción de los autores de la Convención de Berna sobre la relatividad de los contextos sociales y la disparidad de intereses entre los Estados contratantes, que llevó a la creación de la “regla de los tres pasos” (prevista, como se ha indicado con antelación, en el art. 9.2 del Convenio de Berna).

#### **1.4.1.3. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio**

El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC” o “Acuerdo sobre los ADPIC”) es un instrumento que incorpora muchas de las obligaciones

---

<sup>135</sup> Ver en LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites del derecho de reproducción...*, *op.cit.*, p. 73.

<sup>136</sup> Ver apartado 2.1 del presente trabajo.

internacionales en vigor en materia de propiedad intelectual y, en particular, de límites al derecho de autor.<sup>137</sup>

En concreto, el artículo 9.1 del ADPIC exige a los Estados miembros que den cumplimiento a las limitaciones específicas previstas en los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna, con independencia si el país en cuestión es parte o no del referido Convenio<sup>138</sup>.

Otra referencia del Acuerdo sobre los ADPIC que afecta a las limitaciones figura en su artículo 3.1, que establece que *“los países miembros concederán a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a sus propios nacionales”*. Eso significa que los países miembros deben aplicar los límites que son previstos en el Convenio de Berna a los ciudadanos o entidades de otros países miembros que soliciten protección en virtud del ADPIC.

Adicionalmente, el art. 13 del ADPIC contiene una cláusula general, con redacción similar – pero no igual, como se analizará más adelante en el presente trabajo<sup>139</sup> – a la de la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna.

Establece el referido dispositivo:

“Art. 13. Limitaciones y excepciones – Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los

---

<sup>137</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC integra el Acuerdo Marrakech, de 15 de abril de 1994, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio – OMC, como su Anexo 1C. Dicho Acuerdo, también conocido como “Acta de la Ronda de Uruguay” ha sido ratificado por España en 30 de diciembre de 1994 (Instrumento de Ratificación publicado en el BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995, con correcciones de errores publicadas en el BOE núm. 33, de 8 de febrero de 1995). El ADPIC también fue incorporado al derecho brasileño por medio del Decreto Presidencial nº 1.355, de 30 de diciembre de 1994 (Publicado en el DOU – Diario Oficial de la Unión de 31 de diciembre de 1994), siendo que el acto de ratificación fue depositado en Ginebra, junto al Director General del GATT, en 24 de diciembre de 1994.

<sup>138</sup> Dado el carácter eminentemente económico del ADPIC, esta obligación no se extiende a los derechos morales que están bajo el amparo del art. 6 *bis* del Convenio de Berna, conforme lo dispuesto en el artículo 9.1 del ADPIC.

<sup>139</sup> Ver el análisis del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC en el apartado 2.2.1 del siguiente capítulo.

derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”

#### **1.4.1.4. Los Tratados OMPI y la regulación de los límites**

En su calidad de organización intergubernamental responsable por la promoción y el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el derecho de autor y derechos conexos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) ha jugado y sigue jugando un papel clave en la adaptación de dichos derechos a la realidad impuesta por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información.

Por más de dos décadas, distintos aspectos de la aplicación del derecho de autor y derechos afines en la era digital han venido discutiéndose en su seno. Algunos de los principales frutos de ello son el Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (“TODA”) y el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (“TOIEF”), adoptados durante la Conferencia Diplomática de 1996, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 6 de marzo y el 20 de mayo de 2002, respectivamente<sup>140</sup>.

El contenido de ambos Tratados fue objeto de amplias e intensas discusiones desde finales de 1991 hasta diciembre de 1996, cuando se realizó la Conferencia Diplomática para la concertación de los mismos.

---

<sup>140</sup> Tanto el TODA como el TOIEF fueron ratificados por España en 14 de diciembre de 2009 (Instrumento de Ratificación publicado en el BOE núm. 148, de 18 de junio de 2010). En cambio, hasta el momento, Brasil todavía no ha ratificado los dos Tratados OMPI.

Los temas debatidos a lo largo de las reuniones de los Comités de Expertos tenían como objetivo la adaptación del Convenio de Berna y de la Convención de Roma a la nueva realidad tecnológica<sup>141</sup>.

Con respecto al régimen de los límites, según afirmado por LÓPEZ MAZA, los Tratados OMPI mantuvieron “*un nivel de exigencia alto en el control de las limitaciones, pero sin permitir a su vez una preponderancia absoluta de los intereses de los titulares de derechos*”<sup>142</sup>.

Esta búsqueda por el equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y los usuarios quedó reflejada en el texto del TODA y en sus Declaraciones Concertadas. Así es que el Preámbulo del referido Tratado reconoce expresamente “*la necesidad de mantener el equilibrio entre los derechos de autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna*”<sup>143</sup>.

Tanto el TODA como el TOIEF contienen preceptos que recogen la ya mencionada “regla de los tres pasos”, prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna (en concreto, el art. 10 del TODA<sup>144</sup> y el art. 16.2 del TOIEF<sup>145</sup>). En este

---

<sup>141</sup> Por esa razón los dos Tratados fueran denominados por la prensa internacional “Tratados Internet”. No obstante, los mismos abordan cuestiones que van más allá de Internet. El TODA, por ejemplo, incluye provisiones sobre la protección retroactiva de obras preexistentes (art. 13, TODA), la extensión del plazo de protección de las obras fotográficas (art. 9, TODA), las relativas al alquiler de programas de ordenador, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas (art. 7, TODA). Asimismo, la situación no es distinta en el TOIEF, existiendo, por ejemplo, nuevas definiciones en el art. 2 y puntos de contacto para definir el principio de tratamiento nacional (arts. 3 y 4).

<sup>142</sup> Ver en LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites del derecho de reproducción...*, op.cit., p.77.

<sup>143</sup> En la opinión de GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, dicho Preámbulo marca una corrección a la tendencia que ha sido implantada en el contexto internacional por el Acuerdo sobre los ADPIC que, según el jurista, ponía toda la regulación de la propiedad intelectual a servicio de los intereses comerciales (privados), dejando en un segundo plano cuestiones de interés público. Ver GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en Internet...*, op.cit., pp. 393-394.

<sup>144</sup> Dispone el art. 10 del TODA: “Art. 10. Limitaciones y excepciones – 1. Las partes contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

2. Al aplicar el Convenio de Berna, la Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.”

sentido, se puede decir que la “regla de los tres pasos” fue adoptada como un medio para alcanzar el principal objetivo de los Tratados OMPI, es decir, la adaptación del sistema de la propiedad intelectual a los nuevos cambios tecnológicos.

Teniendo en cuenta que la “regla de los tres pasos” fue intensamente debatida en los trabajos preparatorios a los dos Tratados, así como en la propia Conferencia Diplomática, se analizará detenidamente este tema en apartado propio del siguiente capítulo del presente trabajo<sup>146</sup>.

#### **1.4.1.5. El Tratado OMPI sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales**

El 24 de junio de 2012, se firmó en Beijing el Tratado OMPI sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (“TOIEA”). De acuerdo con su Preámbulo, el TOIEA busca la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible.

De ese modo, se reconoció la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrecieran soluciones adecuadas a los profundos impactos de las tecnologías de la información sobre la producción y utilización de interpretaciones y ejecuciones audiovisuales.

---

<sup>145</sup> Dispone el art. 16.2 del TOIEF: “Art. 16. Limitaciones y excepciones – (...) 2. Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación, ejecución o fonograma ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.”

<sup>146</sup> Ver apartado 2.2.2 del Capítulo 2 de este trabajo.



Al final de la Conferencia Diplomática, 122 países firmaron el Acta Final del Tratado, dejando constancia de la realización de la conferencia, y 48 firmaron el Tratado propiamente dicho<sup>147</sup>.

No obstante lo anterior, el TOIEA solamente entrará en vigor tres meses después de que 30 partes signatarias, que reúnan las condiciones mencionadas en el art. 23 del Tratado<sup>148</sup>, hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión.

El TOIEA, con carácter general, no trae grandes innovaciones en relación con el régimen de límites. Siguiendo la línea del TOIEF, su art. 13.1 establece que:

“las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, en relación con la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas”.

---

<sup>147</sup> La firma del Tratado constituye una aceptación preliminar al demostrar la intención del Estado de examinar el Tratado en el plano interno y considerar su ratificación, aunque la firma no cree una obligación legal vinculante para ratificarlo. El Estado solamente quedará legalmente vinculado por las disposiciones de TOIEA en el momento en que ratificarlo y incorporarlo a su legislación interna. España ha firmado el TOIEA en el 26 de junio de 2012 y, hasta el momento, no lo ha ratificado. Para información sobre las partes contratantes del TOIEA, ver la página web oficial de la OMPI, disponible en << [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=841](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=841)>>.

<sup>148</sup> Dispone el citado art. 23 del TOIEA: “*Artículo 23. Condiciones para ser parte en el Tratado.*

1. *Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.*
2. *La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de las cuestiones contempladas en el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.*
3. *La Unión Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo anterior en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.”*

De esa forma, el TOIEA establece en relación con los artistas y ejecutantes audiovisuales un tratamiento equiparado al de los autores (TODA) y demás titulares de derechos conexos (TOIEF) en materia de límites<sup>149</sup>.

Así, cuando el art. 13.2 del TOIEA hace referencia a la “regla de los tres pasos” extendiendo su aplicación a los derechos previstos en el marco del nuevo Tratado, lo hace con una redacción muy semejante a la versión del Convenio de Berna, del TODA, del TOIEF y del Acuerdo sobre los ADPIC.

En ese sentido, dispone el art. 13.2 del TOIEA:

*“Art. 13.2. Las Partes Contratantes **restringirán toda limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado** a ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante.” [énfasis mío]*

#### **1.4.1.6. Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad visual**

El 27 de junio de 2013, negociadores internacionales, reunidos en Conferencia Diplomática organizada por la OMPI, adoptaron un tratado que favorece el amplio acceso a libros en formatos braille, letra grande y audiolibros por parte de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso<sup>150-151</sup>.

---

<sup>149</sup> Importa destacar que, así como en los casos del TODA y del TOIEF, según lo dispuesto en el Preámbulo del TOIEA, el régimen de los límites que podrán ser desarrollados a partir del nuevo Tratado tendrá en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales y el interés público en general, particularmente en la educación, la investigación y el acceso a la información. En ese sentido, Dispone parte del Preámbulo del TOIEA: “*Las Partes Contratantes: (...) Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales y el interés público en general, particularmente en la educación, la investigación y el acceso a la información, (...)*”.

<sup>150</sup> Texto del Tratado disponible en: << <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/>>>.

En breves líneas, dicho Tratado, denominado '*Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas para las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso*' ("Tratado Marrakech"), busca subsanar la escasez de "*ejemplares de obras intelectuales en formato accesibles*"<sup>152</sup> al exigir a las Partes Contratantes que adopten disposiciones en sus respectivas legislaciones nacionales que permitan la reproducción, la distribución y la puesta a disposición del público de obras publicadas en formato accesible, resultando así en limitaciones a los derechos de los titulares de las obras protegidas correspondientes<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> En el 29 de mayo de 2015, el Consejo de Ministros acordó la ratificación de España al Tratado de Marrakech, por el cual se facilita el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso y en el 16 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la adhesión de España al Tratado Marrakech. Tras la aprobación por el Congreso de los Diputados, el texto pasará al Senado, donde, si no se modifica, quedará definitivamente aprobado y, por tanto, sentada la adhesión española al mencionado Tratado. Cabe destacar que en la LPI, en el artículo 31 *bis*, ya se recoge una excepción al derecho de autor con esta finalidad en la que no se prevé remuneración para autores y editores.

<sup>152</sup> De acuerdo con el art. 2º del Tratado Marrakech, sobre "Definiciones", por "ejemplar en formato accesible" "se entenderá la reproducción de una obra, de una manera o forma alternativa que dé a los beneficiarios acceso a ella, siendo dicho acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad visual o sin otras dificultades para acceder al texto impreso. El ejemplar en formato accesible será utilizado exclusivamente por los beneficiarios y debe respetar la integridad de la obra original, tomando en debida consideración los cambios necesarios para hacer que la obra sea accesible en el formato alternativo y las necesidades de accesibilidad de los beneficiarios".

<sup>153</sup> Ver el art. 4 del Tratado Marrakech que dispone: "Art. 4 - Excepciones y limitaciones contempladas en la legislación nacional sobre los ejemplares en formato accesible: 1. a) Las Partes Contratantes establecerán en su legislación nacional de derecho de autor una limitación o excepción relativa al derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de puesta a disposición del público, tal y como se establece en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), para facilitar la disponibilidad de obras en formato accesible en favor de los beneficiarios. La limitación o excepción prevista en la legislación nacional deberá permitir los cambios necesarios para hacer accesible la obra en el formato alternativo.

b) Las Partes Contratantes podrán también prever una limitación o excepción relativa al derecho de representación o ejecución pública para facilitar el acceso a las obras por los beneficiarios.

2. Una Parte Contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 4.1) respecto de todos los derechos en él mencionados, mediante el establecimiento de una limitación o excepción en su legislación nacional de derecho de autor de modo que:

a) Se permitirá a las entidades autorizadas, sin la autorización del titular del derecho de autor, realizar un ejemplar en formato accesible de la obra, obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato accesible, así como suministrar esos ejemplares a un beneficiario por cualquier medio, incluido el préstamo no comercial o mediante la comunicación electrónica por medios alámbricos o inalámbricos, y tomar cualquier medida intermedia para alcanzar esos objetivos, cuando se satisfagan todas las condiciones siguientes:

i) que la entidad autorizada que desee realizar dicha actividad tenga acceso legal a esa obra o a un ejemplar de la misma;

ii) que la obra sea convertida a un formato accesible, que puede incluir cualquier medio necesario para consultar la información en dicho formato, pero no introduzca más cambios que los necesarios para que el beneficiario pueda acceder a la obra;

iii) que dichos ejemplares en formato accesible se suministren exclusivamente a los beneficiarios; y

iv) que la actividad se lleve a cabo sin ánimo de lucro; y

Dicho Tratado también prevé el intercambio transfronterizo de esas obras en formato accesible entre organizaciones que estén al servicio de personas con las referidas discapacidades o dificultades<sup>154</sup>, lo que constituye una armonización necesaria pues en la práctica, los sistemas de límites en esta materia varían mucho de una legislación nacional a otra.

---

*b) Un beneficiario, o alguien que actúe en su nombre, incluida la principal persona que lo cuide o se ocupe de su atención, podrá realizar un ejemplar en formato accesible de la obra para el uso personal del beneficiario, o podrá ayudar de otra forma al beneficiario a reproducir y utilizar ejemplares en formato accesible cuando el beneficiario tenga acceso legal a esa obra o a un ejemplar de la misma.*

*3. Una Parte Contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 4.1) mediante el establecimiento de otras limitaciones o excepciones en su legislación nacional de derecho de autor conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11.*

*4. Una Parte Contratante podrá circunscribir las limitaciones y excepciones previstas en el presente artículo a las obras que, en el formato accesible en cuestión, no puedan ser obtenidas comercialmente en condiciones razonables por los beneficiarios en ese mercado. Toda Parte Contratante que opte por esa posibilidad deberá declararlo en una notificación depositada ante el Director General de la OMPI en el momento de la ratificación o de la aceptación del presente Tratado o de la adhesión al mismo o en cualquier otro momento ulterior.*

*5. Corresponderá a la legislación nacional determinar si las limitaciones y excepciones previstas en el presente artículo están sujetas a remuneración.”*

<sup>154</sup> Ver el art. 5 del Tratado Marrakech que dispone: “Art. 5 - Intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible:

*1. Una Parte Contratante dispondrá que, si un ejemplar en formato accesible es realizado en virtud de una limitación o de una excepción o por ministerio de la ley, ese ejemplar en formato accesible podrá ser distribuido o puesto a disposición por una entidad autorizada a un beneficiario o a una entidad autorizada en otra Parte Contratante.*

*2. Una Parte Contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 5.1) mediante el establecimiento de una limitación o excepción en su legislación nacional de derecho de autor de modo que:*

*a) se permitirá a las entidades autorizadas, sin la autorización del titular de los derechos, distribuir o poner a disposición para uso exclusivo de los beneficiarios ejemplares en formato accesible a una entidad autorizada en otra Parte Contratante; y*

*b) se permitirá a las entidades autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.c), distribuir o poner a disposición ejemplares en formato accesible a los beneficiarios que se encuentren en otra Parte Contratante, sin la autorización del titular de los derechos;*

*siempre y cuando, antes de la distribución o la puesta a disposición, la entidad autorizada originaria no supiera, o no hubiera tenido motivos razonables para saber que el ejemplar en formato accesible sería utilizado por personas distintas de los beneficiarios.*

*3. Una Parte Contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 5.1) mediante el establecimiento de otras limitaciones o excepciones en su legislación nacional de derecho de autor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.4), 10 y 11.*

*4.*

*a) Cuando una entidad autorizada de una Parte Contratante reciba ejemplares en formato accesible de conformidad con el artículo 5.1) y dicha Parte Contratante no tenga obligaciones dimanantes del artículo 9 del Convenio de Berna, se asegurará de que, de conformidad con su propio ordenamiento jurídico y prácticas legales, los ejemplares en formato accesible sólo sean reproducidos, distribuidos o puestos a disposición en favor de los beneficiarios en la jurisdicción de dicha Parte Contratante.*

*b) La distribución y la puesta a disposición de ejemplares en formato accesible por una entidad autorizada conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1) se limitará a esa jurisdicción, a menos de que la Parte Contratante sea parte en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor o circunscriba por otros medios las limitaciones y excepciones en la aplicación del presente Tratado al derecho de distribución y al derecho de puesta a disposición del público en determinados casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.*

*c) Nada de lo dispuesto en el presente artículo afecta la determinación de lo que constituye un acto de distribución o un acto de puesta a disposición del público.*

*5. No se hará uso de ninguna disposición del presente Tratado en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos.”*

Por otra parte, el Tratado tiene por finalidad dar garantías a los autores y editores en el sentido de que las obras publicadas no se verán expuestas a uso indebido o a la distribución a personas distintas de los beneficiarios en él previstos.

Al igual que los demás tratados internacionales, el Tratado Marrakech también dispone sobre la “regla de los tres pasos”:

“Art. 11 – Obligaciones generales sobre limitaciones y excepciones: Al adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del presente Tratado, una Parte Contratante podrá ejercer los derechos y deberá cumplir las obligaciones que dicha Parte Contratante tenga de conformidad con el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, incluidos los acuerdos interpretativos de los mismos, de manera que:

1. De conformidad con el artículo 9.2) del Convenio de Berna, una Parte Contratante podrá permitir la reproducción de obras en determinados casos especiales, siempre que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor;
2. De conformidad con el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, una Parte Contratante circunscribirá las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales

que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos;

3. De conformidad con el artículo 10.1) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, una Parte Contratante podrá prever limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores en virtud del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor;
4. De conformidad con el artículo 10.2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, una Parte Contratante restringirá, al aplicar el Convenio de Berna, cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.”

Por cierto, en su Preámbulo, el Tratado de Marrakech dispone que la incorporación de la “regla de los tres pasos” no se ha dado solamente en cumplimiento a una obligación internacional, sino que también por su carácter flexible<sup>155</sup>.

---

<sup>155</sup> Dispone el citado Preámbulo: “*Reafirmando las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes en virtud de los tratados internacionales vigentes en materia de protección del derecho de autor, así como la importancia y la flexibilidad de la regla de los tres pasos relativa a las limitaciones y excepciones, estipulada en el artículo 9.2) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y en otros instrumentos internacionales*”.

Cumple destacar, no obstante, que hasta este momento el Tratado de Marrakech no ha entrado en vigor y se encuentra en fase de ratificación o adhesión por parte de los Estados signatarios<sup>156</sup>.

#### **1.4.2. La DDASI: el intento de “armonización” de los límites al derecho de autor**

Como respuesta legal para articular soluciones a los nuevos desafíos creados por la sociedad de información y el entorno digital, la Unión Europea adoptó la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de información (“DDASI”).

La DDASI tiene por finalidad principal fomentar el desarrollo de la sociedad de información y armonizar el mercado interior para los nuevos productos y servicios<sup>157</sup>. Asimismo, la referida Directiva tiene por objeto adaptar la legislación interna de los Estados miembros al contenido de los ya referidos Tratados OMPI sobre los derechos de autor (TODA) y sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF)<sup>158</sup>.

---

<sup>156</sup> Así dispone el art. 18 del Tratado Marrakech: “*Artículo 18 - Entrada en vigor del Tratado: El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 20 Partes que reúnan las condiciones mencionadas en el artículo 15 hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión*”.

Hasta el momento, el Tratado ha sido ratificado por 10 partes contratantes (Argentina, El Salvador, Emirato Arabes Unidos, India, Malí, México, Mongolia, Paraguay, Singapur y Uruguay). Información disponible en: <<[http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=843](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=843)>>, consulta realizada en 12 de octubre de 2015.

<sup>157</sup> De acuerdo con lo previsto en el Considerando 1 de la DDASI: “*El Tratado prevé la creación de un mercado interior y la instauración de un sistema que garantice que la competencia dentro del mercado interior no sea falseada. La armonización de las normativas de los Estados miembros sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor contribuye a la realización de estos objetivos.*”

<sup>158</sup> Así lo recoge el Considerando 15 de la DDASI: “*La Conferencia Diplomática celebrada en diciembre de 1996 bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) llevó a la adopción de dos nuevos Tratados, el “Tratado de la OMPI sobre derechos de autor” y el “Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas”, que versan respectivamente sobre la protección de los autores y sobre la protección de los intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. Estos Tratados actualizan de forma significativa la protección internacional de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, incluso en relación con la denominada “agenda digital”, y mejoran los medios para combatir la piratería a nivel mundial. La Comunidad y la mayoría de los Estados miembros han firmado ya dichos Tratados y se están tomando las oportunas disposiciones para la ratificación de los mismos por la Comunidad y los Estados miembros. La presente Directiva está destinada también a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales.*”

En cuanto a su contenido, la DDASI puede ser dividida en tres categorías principales de disposiciones: (i) la primera, destinada a regular el contenido de los derechos patrimoniales de los autores y derechos afines, así como las excepciones y limitaciones a los mismos (artículos 2, 3, 4 y 5); (ii) la segunda, que trata de las medidas tecnológicas destinadas a proteger las obras y prestaciones intelectuales (artículo 6); y (iii) la tercera, cuya finalidad es establecer obligaciones relativas a la información para la gestión de los derechos de propiedad intelectual (artículo 7).

Por lo que se refiere a los límites y excepciones de los derechos patrimoniales del autor, la DDASI buscó alcanzar una armonización, en la medida en que los artículos 10 del TODA y 16 del TOIEF habían dejado sin resolver muchas cuestiones, limitándose a dar orientaciones generales al respecto<sup>159</sup>.

En este sentido, en los términos de su Considerando 31, la DDASI busca adaptar la aplicación de las limitaciones al nuevo entorno digital, así como establecer una regulación armonizada de las mismas que garantice el justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios de prestaciones protegidas<sup>160-161</sup>.

La DDASI disciplinó los límites en su art. 5, que se divide en cinco apartados. El primer apartado regula el límite aplicable a las reproducciones

---

<sup>159</sup> LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites del derecho de reproducción...op. cit.*, pp. 84-85.

<sup>160</sup> Dispone la primera parte del citado Considerando 31 de la DDASI: *"Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros debe reevaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. (...)"*

<sup>161</sup> De acuerdo con el Considerando 4 de la DDASI, la existencia de un marco legal armonizado llevaría a un desarrollo de la industria europea y al incremento de la competitividad, tanto por lo que se refiere al suministro de contenido y de la tecnología de información, como por el desenvolvimiento de distintos sectores de la industria y de la cultura. Dichos objetivos de la DDASI que buscan la inversión en la creatividad y en la innovación, en principio, no estarían alineados con las máximas tradicionales de los sistemas del *Civil Law* (o sistema del derecho de autor) que tienen como foco esencial la protección del autor y de la obra intelectual como la materialización de su personalidad sino que, más bien, se acercaría a los argumentos utilitarios inherente a los sistemas del *Common Law* (o sistemas del copyright). Dichos sistemas serán analizados en apartados propios de la presente investigación (apartados 3.2.3. y 3.4.).



provisionales, el único con carácter obligatorio. Los apartados dos, tres y cuatro limitan, respectivamente, el derecho de reproducción, comunicación pública y de distribución. En esos casos, al contrario de lo que sucede con el primer apartado, las limitaciones tienen carácter facultativo. Por último, el quinto apartado recoge la “regla de los tres pasos”<sup>162</sup>, que también tiene carácter facultativo bajo la Directiva.

Pese a la libertad de los Estados miembros de adoptar o no referidas limitaciones – que como se ha visto, con excepción de la reproducción provisional, tienen carácter facultativo<sup>163</sup> –, estos no podrán crear otras limitaciones distintas de aquellas previstas en el art. 5 de la DDASI, una vez que dicho artículo establece una lista exhaustiva de limitaciones que pueden afectar a los derechos exclusivos de los autores, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando 32 de la Directiva<sup>164</sup>.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que los Estados miembros se mostraron de forma mayoritaria contrarios a esta rigidez, se decidió por la inclusión en la Directiva de una previsión permitiendo a los Estados establecer límites propios, siempre que bajo ciertas condiciones. Así, el artículo 5.3, letra “o” establece:

---

<sup>162</sup> La incorporación de la “regla de los tres pasos” en el ámbito de la DDASI será más profundamente analizada en el siguiente capítulo, en concreto, en el apartado 3.2.3 de la presente investigación.

<sup>163</sup> Con respecto a la tentativa de armonización de las limitaciones en el ámbito europeo, a diferencia de lo que ocurre con la Directiva sobre los programas de ordenador y la Directiva sobre base de datos, donde puede hablarse de una verdadera armonización en cuanto a los límites a los derechos sobre esas dos categorías de obras, en el caso de la DDASI no se produce esa misma armonización, una vez que, con salvedad del límite relacionado a las reproducciones provisionales, se trata de limitaciones que “podrán” establecer los Estados miembros.

<sup>164</sup> Según el Considerando 32 DDASI: “La presente Directiva establece una lista exhaustiva de excepciones y limitaciones a los derechos de reproducción y de comunicación al público. Algunas las excepciones y limitaciones sólo se aplican al derecho de reproducción cuando resulta pertinente. La lista toma oportunamente en consideración las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, y está destinada al mismo tiempo a garantizar el funcionamiento del mercado interior. Los Estados miembros deben aplicar con coherencia dicha excepciones y limitaciones, lo que será comprobado en un futuro examen de las medidas de transposición”.

“Art. 5.3, letra “o”: Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos: (...) o) cuando el uso se realice en otros casos de importancia menor en que ya se prevean excepciones o limitaciones en el Derecho nacional, siempre que se refieran únicamente a usos analógicos y que no afecten a la libre circulación de bienes y servicios en el interior de la Comunidad, sin perjuicio de las otras excepciones y limitaciones previstas en el presente artículo”.

Este precepto recoge la llamada “*cláusula del abuelo*”<sup>165</sup>, pues su aplicación se restringe a utilizaciones de obras en formato analógico y en aquellos supuestos en los que la limitación ya existía en el Derecho nacional<sup>166</sup>.

En relación con los usos en el entorno digital, se considera de forma mayoritaria que el artículo 5 de la DDASI contiene una lista cerrada de limitaciones que los Estados miembros deben respetar<sup>167</sup>.

Sin embargo, un sector de la doctrina sostiene que es posible la creación de nuevos límites para que se pueda superar la rigidez que supone la existencia de una lista exhaustiva. De esa manera, sería posible establecer nuevas limitaciones más ajustadas a la realidad y necesidades de cada país<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> La expresión “cláusula del abuelo” es conocida en el argot internacional y se utiliza para describir lo que jurídicamente es una importante reserva, por medio de la cual los países signatarios de un acuerdo internacional convienen en la aplicación prioritaria y preferente de sus leyes internas vigentes en la fecha de celebración del acuerdo. En el caso del citado art. 5.3, letra “o” de la DDASI, los países miembros podrán preservar los límites ya existentes en su ordenamiento desde que aplicados en el entorno analógico.

<sup>166</sup> De ese modo, la aplicación del citado artículo será muy reducida o casi nula, una vez que, con la creciente explotación de obras en medios digitales, la utilización en formatos analógicos se ha vuelto menos expresiva en el mercado.

<sup>167</sup> Entre los partidarios de esta posición se encuentran: GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, *El derecho de autor en Internet...*, op.cit., pp. 424-425; CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al art. 40 bis de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, p. 684; RIBERA BLANES, Begoña, *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, 2002, p. 365; HART, Michael, “The Copyright in the Information Society Directive: An Overview”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2002, p. 59.

<sup>168</sup> En ese sentido, entre otros, MARÍN LÓPEZ, Juan José, “*Límites y excepciones a los derechos de propiedad intelectual*”, ponencia presentada en el Seminario “Los derechos de propiedad intelectual en la

En efecto, en opinión de esta autora, el mayor inconveniente de la defensa de una lista cerrada de límites es que, contrariamente al espíritu de la DDASI<sup>169</sup>, se impide que los Estados miembros adopten nuevos límites más apropiados para alcanzar el equilibrio de intereses que debe mantenerse en el ámbito de las redes digitales<sup>170</sup>.

En todo caso, el panorama es complejo y el propio legislador comunitario es consciente de que la cuestión de los límites está lejos de quedar resuelta por la DDASI. Por esa razón, la Comisión Europea ha propuesto una reapertura del debate respecto a las limitaciones en el entorno digital. Dicha iniciativa se ha concretado a través del denominado Libro Verde sobre “*Derecho de Autor en la economía del conocimiento*”<sup>171</sup>, que surge como una propuesta de relectura y modificación del marco jurídico europeo en esta materia<sup>172</sup>.

---

sociedad de la información”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y celebrado en Sevilla del 19 al 23 de noviembre de 2001, citado por LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites al derecho de reproducción...*, op.cit., LÓPEZ GONZÁLEZ, Rodrigo., “Límites y excepciones legales al derecho exclusivo de reproducción: la copia privada digital”, en *Revista jurídica de Castilla-La Mancha*, núm. 32. Mayo 2002, p. 136, GEIGER, Christopher, “L’avenir des exceptions au droit d’auteur, Observations en vue d’une nécessaire adaptation et harmonisation du système”, en *La semaine juridique / Édition générale*, 79(47), 2153-2157.

<sup>169</sup> Debe tenerse en cuenta que el art. 5 de la DDASI implementa en el Derecho comunitario los artículos 10 del TODA y 16 del TOIEF, y que en la Declaración concertada al art. 10 del TODA se prevé de forma expresa la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer nuevas limitaciones adecuadas al entorno digital.

<sup>170</sup> La redacción del art. 5 de la DDASI, tal como concebida, se decanta hacia los titulares de derechos (que en su mayoría son representados por las grandes compañías de la industria cultural y no por los autores o los artistas) sin que los intereses del público estén suficientemente protegidos. Tal situación acaba por ignorar el justo equilibrio de derechos e intereses buscado por la DDASI de acuerdo con lo previsto en su Considerando 31, poniendo en peligro el acceso de la sociedad a las obras y prestaciones protegidas.

<sup>171</sup> Disponible en: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:ES:PDF>>.

<sup>172</sup> En 16 de julio de 2008, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó una amplia consulta pública sobre el futuro del derecho de autor en la economía del conocimiento mediante la elaboración de un Libro Verde cuyo objeto era examinar la forma de alcanzar en el marco de la normativa vigente sobre los derechos de autor – en especial, la DDASI – una amplia difusión del conocimiento dentro del mercado único, particularmente en el ámbito de los servicios en línea.

El Libro Verde aborda especialmente una serie de cuestiones generales sobre los límites aplicables a los derechos exclusivos. Más concretamente, examina si deben desarrollarse o no las limitaciones que son más importantes para garantizar la difusión del conocimiento, analizando, para tanto, el tema de los acuerdos contractuales y de los modelos de concesión de licencias.

El debate iniciado se revela muy importante, especialmente porque se entiende que la disciplina legal actual no trata satisfactoriamente de las limitaciones que benefician las bibliotecas y archivos, la enseñanza y la investigación, teniéndose en cuenta el contexto de la difusión digital de contenidos.

En ese sentido, el Libro Verde plantea la conveniencia de que estas limitaciones se evolucionen de manera equilibrada, siempre teniendo en cuenta los puntos de vistas de los editores, las bibliotecas, los centros educativos, los museos, los archivos, los investigadores, las personas con minusvalía y el público en general.

### **1.4.3. Los límites a los derechos de autor en la Ley de Propiedad Intelectual Española (LPI)**

En el ordenamiento jurídico español, el régimen general de límites a la propiedad intelectual está recogido entre los artículos 31 a 40 *bis* del Capítulo II, Título III, Libro I de la LPI, que consagran las siguientes limitaciones:

- (a) las reproducciones provisionales (art. 31.1 de la LPI);
- (b) la copia privada (art. 31.2 de la LPI);
- (c) los límites en beneficio de las actuaciones administrativas, judiciales y parlamentarias (art. 31 *bis*.1 de la LPI);
- (d) los límites en beneficio de las personas con discapacidad (art. 31 *bis*. 2 de la LPI);
- (e) las citas (art. 32.1, I de la LPI);
- (f) las reseñas y el *press clipping* (art. 32.1, II de la LPI);
- (g) los límites sobre los agregadores y buscadores (art. 32.2 de la LPI);
- (h) la ilustración con fines educativos o de investigación científica (art. 32, apartados 3, 4 y 5 de la LPI);
- (i) las informaciones y trabajos sobre temas de la actualidad (art. 33. 1 y 2 y art. 35.1 de la LPI);
- (j) la previsión específica de limitaciones a los titulares de bases de datos (art. 34 de la LPI);
- (k) las obras situadas en vías públicas (art. 35.2 de la LPI);
- (l) los límites a la comunicación pública por cable, satélite y las grabaciones efímeras (art. 36 de la LPI);
- (m) la libre reproducción, comunicación al público y préstamo en determinadas instituciones (art. 37.1, 2 y 3 de la LPI);

- (n) las obras huérfanas (art. 37, *bis* de la LPI);
- (o) los actos oficiales y ceremonias religiosas (art. 38 de la LPI); y
- (p) la parodia (art. 39 de la LPI).

Según la doctrina<sup>173</sup> y la jurisprudencia<sup>174</sup> mayoritarias, dichas limitaciones son exhaustivas (*numerus clausus*) y deben interpretarse de forma restrictiva, en la medida en que constituyen excepciones a la explotación exclusiva de la obra o prestación<sup>175</sup> protegida por parte de sus autores o titulares, a diferencia de los derechos de explotación reconocidos con carácter amplio y genérico en el art. 17 de la LPI<sup>176-177</sup>.

Ahora bien, ante todos los cambios resultantes de la evolución tecnológica, se hace necesario plantear cómo delimitar adecuadamente el papel de las referidas limitaciones legales en el contexto de la internet, teniendo en cuenta, por un lado, la tradición jurídica española basada en un

<sup>173</sup> Ver, por ejemplo, BERCOVITZ, Alberto, "Límites al derecho de autor", en *Protección y límites del derecho de autor de los creadores visuales – Seminario Diego Rivera/Ignacio Zuloaga*, Fundación Arte y Derecho, 2005, p. 97. El citado jurista afirma que "las excepciones al derecho de autor son solamente las específicamente determinadas en la ley, sin que exista una cláusula general que permita su extensión analógica". También favorable a la interpretación restrictiva de los límites, BONDÍA ROMÁN, Fernando, "Capítulo II – Límites", en RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel y BONDÍA ROMÁN, Fernando, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, 1997, p. 164. Sin embargo, BERCOVITZ, Germán sostiene que el entendimiento por la absoluta restricción no sería de todo correcto al destacar que: "Frecuentemente se señala que al tratarse de límites o excepciones a derechos, deben interpretarse restrictivamente. Ello es parcialmente cierto (desde luego lo es cuando se enfrenten a un interés puramente económico individual). No debe olvidarse que tal como se resalta desde el "Derecho de la Información", el propio derecho de autor es también una excepción a la libertad de expresión y a la libertad de información". Ver en BERCOVITZ, Germán, "Los límites a los derechos patrimoniales exclusivos", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2009, p. 91.

<sup>174</sup> Como ejemplo de jurisprudencia española que afirma expresamente el carácter restrictivo de la interpretación de los límites véase la Sentencia del Tribunal Supremo nº 629/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 8 de junio de 2007. El Tribunal Supremo afirmó que: "En materia de propiedad intelectual rige el principio o regla general de tener que pedir permiso al titular de un derecho de autor para poder comunicar, reproducir, distribuir o transformar su obra. La excepción a esta regla general sólo puede venir dada por los límites que la Ley establece con claridad, límites que han de ser lógicamente interpretados de manera restrictiva en consonancia con la naturaleza de la norma (Art. 4.2 CC)." Asimismo, aún sobre la interpretación restrictiva de los límites, véase la Sentencia de la AP de Barcelona (Sección 15ª), de 10 de septiembre de 2003, en repertorio Aranzadi: AC/2003/1894.

<sup>175</sup> Hay que recordar que tanto el derecho de autor como los derechos afines comparten los mismos límites en virtud de lo previsto en el artículo 132 de la LPI, que dispone sobre la aplicación subsidiaria del Libro I de la LPI a los derechos conexos o afines al derecho de autor, en aquello que resulte pertinente (no de manera automática, por tanto).

<sup>176</sup> Dispone el citado artículo: "Art. 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades – Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley."

<sup>177</sup> RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco., "Comentarios al artículo 17 de la LPI", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, p. 280.

sistema cerrado de límites al derecho de autor y, por otro, las nuevas formas de utilización de las obras o prestaciones protegidas.

Para ello, resulta de fundamental importancia la “regla de los tres pasos”, contenida en el art. 40 *bis* de la LPI:

“Art. 40 *bis*. Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieren.”

De esa manera, si bien es cierto que las limitaciones a los derechos de autor, según la tradición española, deben ser interpretadas restrictivamente, la regla establecida en el art. 40 *bis* exige la ponderación de los intereses en conflicto, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto.

Este ejercicio de ponderación, como se buscará demostrar en el presente trabajo de investigación, sólo resulta posible a través de la aplicación de los criterios que componen la llamada “regla de los tres pasos”, que se analizará detenidamente en los siguientes capítulos.

### **1.5. Sistemas abiertos y cerrados de límites**

Aunque, con carácter general, los fundamentos de los límites a los derechos de autor suelen coincidir en las distintas tradiciones jurídicas<sup>178</sup>, en relación con la forma que la cuestión es abordada, los países del *Civil Law* (o del derecho de autor) y del *Common Law* (o del *copyright*) se dividen en dos sistemas jurídicos distintos, en concreto, los sistemas cerrados y abiertos, respectivamente.

---

<sup>178</sup> Sobre los fundamentos de los límites al derecho de autor ver supra apartado 1.2. de la presente investigación.

Esta dicotomía se explica por las distintas visiones que los referidos sistemas jurídicos tienen respecto del propio concepto de propiedad intelectual. Mientras que en el sistema del derecho de autor los valores de orden moral tienen relevancia, con vistas a proteger a la persona del autor y su creación intelectual, el sistema del *copyright* está basado en valores de orden más pragmático y utilitarista<sup>179</sup>.

De esa manera, en los países del derecho de autor (*Civil Law*) existe una separación entre los elementos morales (que son inalienables) y patrimoniales. En cambio, en los sistemas del *copyright* (*Common Law*), influenciados por la doctrina de la utilidad, la propiedad intelectual constituye un instrumento de política económica, cultural y social, por lo que con carácter general solamente se reconoce su elemento material (y no moral)<sup>180-181</sup>.

No obstante, las diferencias entre los dos sistemas de propiedad intelectual se evidencian con más claridad todavía en materia de limitaciones a los derechos de autor.

En los países del derecho de autor (*Civil Law*), el sistema de límites suele ser cerrado. Con carácter general, en los sistemas cerrados, el monopolio exclusivo de explotación de las obras protegidas que se atribuye al autor o titular del derecho es la regla y debe por tanto interpretarse de manera

---

<sup>179</sup> En ese sentido, LINS DE VASCONCELOS, Cláudio, "As limitações, o *fair use* e a guinada utilitarista do direito autoral brasileiro", en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI*, nº 119, 2012, pp. 49-52.

<sup>180</sup> RIGAMONTI, Cyrill P., "Deconstructing Moral Rights". *Harvard International Law Journal*, Vol. 47, nº 2, 2006, p. 354. Disponible en: <<<http://www.harvardilj.org/print/58>. De acuerdo con el citado autor: "*It had been a canon of comparative copyright scholarship that the most significant difference between Anglo-American and Continental European copyright law was their respective attitudes toward moral rights.*".

<sup>181</sup> Contrariando tal tradición el sistema del *copyright* americano, a través del *Visual Artists Rights Act* de 1990, de primer de diciembre de 1990, ha conferido expresamente a los autores de obras plásticas derechos de paternidad e integridad sobre sus obras que son esencialmente morales. Dicho reconocimiento se explica por adhesión (tardía pero bienvenida) de los Estados Unidos al Convenio de Berna.

amplia, mientras que el listado de límites a los derechos de autor, al constituir la excepción a esta regla general, debe interpretarse de manera restrictiva.

Ello significa que, bajo dicho sistema, el listado de los límites a los derechos de autor tiene carácter cerrado y exhaustivo, no pudiendo interpretarse de manera perjudicial a los intereses de los creadores o titulares de las obras protegidas<sup>182</sup>.

Ese entendimiento inflexible respecto de los límites, según SIRINELLI, genera distintas consecuencias<sup>183</sup>. Una de ellas es que los jueces y tribunales deben aplicar una interpretación restrictiva y no sobrepasar el marco de los límites admitidos por ley. Otra es que dicho sistema favorece en mayor medida a los intereses de los autores o titulares de obras protegidas, ante los intereses de los usuarios<sup>184</sup>.

En los sistemas abiertos o sistemas de *copyright*, a su vez, lo que existe es un listado analítico de los derechos de autor, mientras que en relación con los límites prevalece una mayor flexibilidad, aplicándose más bien una cláusula abierta, en lugar de un listado concreto. En este sentido, el derecho de autor en el *Common Law* contemporáneo no es un deber de la sociedad ante el autor, sino que una proposición funcional del Estado en atendimento al interés público.

Así es que en los Estados Unidos – que constituye el arquetipo de esa sistematización abierta – además de la posibilidad de la existencia de límites precisos a los derechos de autor, se admite una excepción general

---

<sup>182</sup> SIRINELLI, Pierre., *Excepciones y limitaciones al derecho de autor...*, op.cit., p.19.

<sup>183</sup> *Idem*, p. 26.

<sup>184</sup> *Ibidem*. En verdad, para SIRINELLI, las excepciones enumeradas por el legislador no darían origen a un derecho por parte del usuario. Sólo los autores y titulares de derechos conexos tendrían realmente derechos mientras que a los usuarios sólo intereses.



denominada *fair use* – o uso justo – que es aplicable a cualquier situación en la que la utilización de la obra sea cuestionada por su titular.

Desde una perspectiva terminológica, el *Copyright Act* de los Estados Unidos (“CA”) hace referencia a la expresión *fair use* como una ‘limitación’ (*limitation*)<sup>185</sup>, no obstante, existe una diferencia fundamental entre los límites impuestos por este instituto y los impuestos por las limitaciones del sistema del derecho de autor (*Civil Law*).

De ese modo, en los Estados Unidos, la doctrina del *fair use* es considerada un “puerto seguro” (*safe harbor*), en el que los derechos exclusivos del autor no se aplican, representando así una tesis de defensa que puede ser utilizada por parte de los usuarios en innumerables casos concretos<sup>186</sup>.

Así pues, y como se analizará a continuación, el *fair use* no constituye un listado cerrado de supuestos, sino que un conjunto de parámetros hermenéuticos, cuyas líneas generales han sido incorporadas al derecho escrito (*statutory law*) estadounidense en 1976, pero que tiene su origen en la

---

<sup>185</sup> Dispone la sección 107 de la ley americana del 19 de octubre de 1976:

“§ 107 Limitaciones de los derechos exclusivos: “*fair use*”. No obstante lo dispuesto en las secciones 106 y 106 A, la utilización leal de una obra protegida, ya se trate de la reproducción en forma de copias, fonogramas u otros medios previstos en dichas disposiciones, para fines como por ejemplo la crítica, el comentario, las noticias de actualidad, la enseñanza (incluida la reproducción múltiple para su utilización en la clase), la formación o la investigación, no constituye una violación de derecho de autor. Al objeto de determinar si la utilización de una obra es o no leal se tendrán en cuenta especialmente los siguientes factores:

- (1) el objetivo y el carácter de la utilización, en particular el carácter comercial o no de ésta y su destino a fines educativos y no lucrativos;
- (2) la naturaleza de la obra protegida;
- (3) el volumen y la importancia de la parte utilizada en relación con el conjunto de la obra protegida; y
- (4) el efecto de esta utilización sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor. El hecho de que una obra no esté publicada no impide de por sí llegar a la conclusión de que se trata de una utilización leal si esta conclusión se basa en la consideración de todos los factores anteriormente mencionados.”

<sup>186</sup> LUCCHI, Nicola, “Intellectual Property Rights in Digital Media: A Comparative Analysis of Legal Protection, Technological Measures, and New Business Models under EU and U.S. Law”, en *Buffalo Law Review*, vol. 53, nº 4, 2005, p. 122, nota 93. Según el autor: “*Fair use is not an affirmative right but a sort of defense. It is essentially a safe valve operating in the absence of licensing that can be structured in different ways but that is recognized by all modern copyright systems. While Common Law countries generally recognized a general defense, civil law countries generally provide a strict list of exceptions, even though at present there are no pure systems that adhere strictly to any of the above models. In the U.S. system there is a strong relation between fair use and free speech.*”

jurisprudencia (*case law*) y es casi tan antiguo como el propio instituto jurídico del *copyright*<sup>187</sup>.

### 1.5.1. Sistemas abiertos: el sistema del *fair use* y el *fair dealing*

Como ya se ha dicho, una limitación '*abierta*' al derecho de autor se basa en un enunciado genérico y no en un listado exhaustivo de actos no constitutivos de violación de derechos. Como señala COLOMBET<sup>188</sup>, tal técnica, aunque parezca menos precisa que una enumeración exhaustiva, tiene la ventaja de ser flexible.

El ejemplo más significativo de sistemas abiertos de límites es la mencionada doctrina del *fair use* (en castellano, "*uso justo*" o "*uso leal*"), vigente en los Estados Unidos. Sin embargo, no se trata del único ejemplo. Junto a la misma, se reconocen otros tipos de sistemas abiertos, como el adoptado por Inglaterra, denominado *fair dealing* (en castellano, "*trato justo*" o "*trato leal*").

Pese a su origen común, existen importantes diferencias entre dichos sistemas. Con carácter general, la doctrina del *fair use* tiende a ser más amplia y flexible que la doctrina del *fair dealing*, una vez que en el *fair use* lo que prevalece son criterios para la evaluación de todas las limitaciones impuestas al ejercicio de derechos exclusivos, suficientemente flexibles para extenderse a nuevos tipos de utilización de las obras protegidas.

---

<sup>187</sup> LEVAL, Pierre N. "Toward a Fair Use Standard", en *103 Harvard Law Review* 1105, 1990, p. 1105. Según el autor, el juez Pierre Leval: "*Not after the creation of the copyright by the Statute of Anne of 1709, courts recognized that certain instances of unauthorized reproduction of copyrighted material, first described as 'fair abridgment', later a 'fair use', would not infringe the author's right. In the United States, the doctrine was received and eventually incorporated into the Copyright Act of 1976, which provides that 'the fair use of copyrighted work (...) is not an infringement of copyright'.*"

<sup>188</sup> COLOMBET, Claude, *Grandes principios del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el Mundo. Estudio de derecho comparado*. UNESCO/CINDOC, 1997, p. 50.

En cambio, en el contexto de la doctrina del *fair dealing*, las circunstancias bajo las cuales una utilización podría ser considerada “leal” o “justa” no se extienden más allá de los cinco propósitos enumerados en la legislación inglesa: investigación, crítica, parodia, reportajes de actualidad y uso profesional por parte de abogados.

En cualquier caso, antes de proceder a un análisis por separado de las dos doctrinas típicas de los sistemas abiertos, es importante entender el origen común de dichos sistemas de limitaciones.

#### **1.5.1.1. Origen y fundamentos de los sistemas abiertos**

Las doctrinas que componen el sistema abierto, sus fundamentos y razonamientos, han sido desarrolladas gradualmente a lo largo de los siglos. Entre 1740 y 1839, los jueces ingleses desarrollaron un conjunto coherente de principios que disciplinan los supuestos de usos no autorizados de obras intelectuales<sup>189</sup>.

Inicialmente, en Inglaterra, la doctrina se ha denominado “*fair abridgment*” (en castellano, “*limitación justa*” o “*limitación leal*”) y su razonamiento se basaba en la premisa de que aquel que demostrase a los Tribunales que, mediante un uso creativo y de buena fe de una obra original, creó algo nuevo, lo haría en beneficio del interés público<sup>190</sup>.

---

<sup>189</sup> En PATRY, William. F., *Patry on Fair Use...*, *op.cit.*, p. 11.

<sup>190</sup> De acuerdo con BURRELL y COLEMAN, la expresión *fair abridgement* y el entendimiento de que puede existir determinadas circunstancias en que es razonable la reproducción de parte de una obra sin la autorización de su titular han surgido por primera vez en 1740 en el caso *Gyles v. Wilcox*. En el caso el demandante intentó impedir la publicación de un libro que consistía en un resumen (o *abridgement*) con transcripciones parciales de otra obra. Como el resumen solo tenía 35 hojas, mientras el libro resumido tenía 275 hojas, se ha decidido que el resumen estaba basado en un uso justo que no violaba el derecho del autor. Ver en BURRELL, R. y COLEMAN, A., *Copyright Exceptions: The Digital Impact*, Cambridge University Press, 2005, p. 254.

De ese modo, los jueces ingleses buscaban respetar los objetivos fijados en el Estatuto de la Reina Anna de 1710, animando a los autores a crear nuevas obras útiles a la sociedad<sup>191</sup>.

En 1841, la Suprema Corte estadounidense (*Supreme Court of the United States*), en el caso *Folsom v. Marsh*<sup>192</sup>, basándose en los precedentes desarrollados por la jurisprudencia inglesa, elaboró una formulación del *fair use* que sirvió de base tanto para decisiones posteriores, como para las legislaciones futuras sobre el tema.

En el contexto americano, el desarrollo del *fair use* estuvo vinculado a la consecución de los objetivos constitucionales de promoción del “*progreso de la ciencia a través de sus escritos e invenciones*”<sup>193</sup>.

En este sentido, la doctrina del *fair use* ha sido diseñada para realizar el objetivo constitucional fundamental de garantía del equilibrio entre el estímulo del autor mediante un monopolio limitado sobre sus creaciones y la necesidad de permitir de forma razonable ciertos usos por parte de otros creadores y por el público en general.

---

<sup>191</sup> En PATRY, William F., *Patry on Fair Use...*, *op.cit.*, p. 10.

<sup>192</sup> En general, el caso *Folsom v. Marsh* es citado por la doctrina como la primera expresión de la doctrina del *fair use*. En el caso, *Jaked Sparks* era titular de las cartas privadas y públicas del Presidente *George Washington* y las editó juntamente con notas, ilustraciones y una biografía original sobre el presidente estadounidense formando una obra de 12 volúmenes con aproximadamente 7.000 páginas. Posteriormente, *Charles Upham* publicó una obra de dos volúmenes intitulada “*The Life of Washington in the Form of an Autobiograph*” basada y derivada de partes y selecciones de escritos y cartas del presidente. Según las acusaciones de *Sparks* de las 866 páginas del trabajo de *Upham*, 388 páginas eran copiadas de su obra original. Con el análisis del caso el Tribunal entendió que, en verdad, *Upham* había copiado indebidamente 4,5% de la obra original de *Sparks*. Y aunque la parte copiada pudiera ser considerada pequeña, el Tribunal ha entendido que la misma era precisamente la más interesante y valiosa. Hay que señalar que en ese caso, el Tribunal adoptó un análisis cualitativa y no cuantitativa de la reproducción. Además, fue a partir del caso *Folsom v. Marsh* que se ha fijado los 4 factores o criterios del *fair use* que han sido reiterados por la jurisprudencia y que se han codificado en la sección 107 del *Copyright Act* de los Estados Unidos. Dichos factores serán mejor analizados más adelante.

<sup>193</sup> Parte de la sección 8 del artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*Article 1. The Legislative Branch. Section 8. Powers of Congress: The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States, but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States; (...) To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;*”.

### 1.5.1.2. *Fair dealing* en el sistema inglés

Después de la adopción del Estatuto de la Reina Ana de 1710 en Inglaterra<sup>194</sup>, las Cortes comenzaron a elaborar un conjunto de principios rectores sobre el uso de la obra de un autor originario por otro autor, sin el consentimiento del primero.

Esa limitación originalmente conocida por *fair abridgment* se ha desarrollado inicialmente como una doctrina de construcción judicial, en los moldes del *fair use* americano, hasta que fue codificada en la ley británica sobre derecho de autor de 1911, denominada *Copyright Act* 1911 o simplemente *1911 Act*<sup>195</sup>.

Con carácter general, se entiende que a partir del *Copyright Act* de 1911, el derecho inglés ha abandonado los principios y bases comunes del *fair use* para adoptar un sistema codificado y restrictivo llamado *fair dealing*<sup>196</sup>.

Sin embargo, parte importante de la doctrina defiende que la elaboración del precepto del *fair dealing* en el *1911 Act* no tenía la intención de crear cambios sustanciales en el sistema de límites al derecho de autor, sino más bien codificar el derecho ya existente, construido y aplicado por las Cortes que habían, a lo largo de los años, abandonado la flexibilidad inicial del sistema<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> La norma otorgaba el derecho exclusivo de imprimir libros a los titulares de derecho y trataba de buscar el equilibrio de intereses entre autores y editores.

<sup>195</sup> Para un estudio más detallado de la historia del *fair dealing* bien como del *fair use*, ver en DE ZWART, M., A Historical Analysis of Birth of Fair Dealing and Fair use: Lessons for the Digital Age, en *Intellectual Property Quarterly*, núm. 1, 2007, p.60-ss.

<sup>196</sup> *Ibidem*.

<sup>197</sup> En BURRELL, R. y COLEMAN, A., *Copyright Exceptions...*, *op.cit.*, pp. 253-260. Los autores llegan a dicha conclusión con base en el análisis de la historia legislativa que antecedió al *1911 Act*, subrayando que a lo largo de los años las Cortes han abandonado, poco a poco, la flexibilidad de la doctrina inicial del *fair abridgement*, pasando a tomar decisiones más restrictivas al interés de los usuarios, distanciándose del modelo de limitaciones asemejado a la doctrina del *fair use*.

Otro argumento utilizado por parte de la doctrina para evidenciar que el *Copyright Act* de 1911 no tenía el efecto restrictivo que actualmente se atribuye a él, es la propia redacción de la vigente Ley de derecho de autor inglesa.

Mientras que la sección 2 (1) (i) del 1911 *Act* simplemente disponía que el derecho del autor no sería violado por “*ningún uso justo de obra que tenga el objetivo de estudio privado, investigación, crítica, reseña o noticias de actualidad*”<sup>198</sup>, la vigente Ley de derecho de autor prevé los supuestos de uso justo o *fair dealing* de forma muy detallada, lo que restringe significativamente la libertad de aplicación del dispositivo.

En la actualidad, la doctrina del *fair dealing* se encuentra codificada en las secciones 29 y 30 del *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988 (“CDPA”)<sup>199</sup>.

---

<sup>198</sup> Según el citado precepto del Copyright Act de 1911: “*Section 2 - Infringement of copyright*  
(1) *Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who, without the consent of the owner of the copyright, does anything the sole right to do which is by this Act conferred on the owner of the copyright: Provided that the following acts shall not constitute an infringement of copyright:—*

(i) *Any fair dealing with any work for the purposes of private study, research, criticism, review, or newspaper summary;*”

<sup>199</sup> Actualmente, la ley inglesa se encuentra en medio a una significativa reforma, especialmente en lo que se refiere al sistema de límites. En ese sentido, las dos secciones citadas, secciones 29 y 30, vienen sufriendo modificaciones en razón de la recién aprobada regulación denominada, en inglés, “*The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014*, núm. 1372”, de 19 de mayo, que todavía no han sido incorporada en el texto de la CDPA disponible en la página web oficial del gobierno inglés ([www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)). Razon por la cual, a título informativo, se ha optado por la transcripción del texto actualmente publicado, sin la inclusión de las modificaciones recién introducidas (Fecha de la última consulta en la página web del gobierno inglés: 18 de julio de 2015). De ese modo, disponen los dispositivos del CDPA: “*Section 29 - Research and private study.*

(1) *Fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work for the purposes of research for a non-commercial purpose does not infringe any copyright in the work provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement.*

(2) (1B) *No acknowledgement is required in connection with fair dealing for the purposes mentioned in subsection (1) where this would be impossible for reasons of practicality or otherwise.*

(3) (1C) *Fair dealing with a literary, dramatic, musical or artistic work for the purposes of private study does not infringe any copyright in the work.*

(4) *Fair dealing with the typographical arrangement of a published edition for the purposes of research or private study does not infringe any copyright in the arrangement.*

(5) *Copying by a person other than the researcher or student himself is not fair dealing if*

(6) *in the case of a librarian, or a person acting on behalf of a librarian, he does anything which regulations under section 40 would not permit to be done under section 38 or 39 (articles or parts of published works: restriction on multiple copies of same material), or*

(7) *in any other case, the person doing the copying knows or has reason to believe that it will result in copies of substantially the same material being provided to more than one person at substantially the same time and for substantially the same purpose.*

(8) *It is not fair dealing*

(a) *to convert a computer program expressed in a low level language into a version expressed in a higher level language, or incidentally in the course of so converting the program, to copy it,*

En breves líneas, de acuerdo con dichas disposiciones, no habrá infracción al derecho de autor cuando el acto se considere un uso justo que se realice con el objetivo no comercial de estudio o investigación (sección 29 (1) y 29 (1C)), crítica (sección 30 (1)), o noticias de actualidad (sección 30 (2)).

Una característica esencial del *fair dealing* actual es que dicha doctrina sólo se aplica en los casos expresamente previstos en la CDPA.

Asimismo, si un determinado uso se encaja en uno de los objetivos especificados en la CDPA, la adecuación del uso deberá ser probada por la parte que invoca la excepción<sup>200</sup>. No obstante, la ley no define lo que se considera justo. Es más bien una cuestión de grado y de impresión.

En este sentido, estas orientaciones son delineadas, caso por caso, mediante la creación de criterios para la determinación de un uso considerado justo. La importancia dada a cada uno de estos criterios variará en cada caso en función de distintas circunstancias. Entre los criterios están (i) la cantidad y

---

(9) *(these acts being permitted if done in accordance with section 50B (decompilation)).*

(10) *(4a) It is not fair dealing to observe, study or test the functioning of a computer program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program (these acts being permitted if done in accordance with section 50BA (observing, studying and testing)).*

(11) *(repealed).*

(12) *Section 30 - Criticism, review and news reporting.*

(13) *Fair dealing with a work for the purpose of criticism or review, of that or another work or of a performance of a work, does not infringe any copyright in the work provided that it is accompanied by a sufficient acknowledgement and provided that the work has been made available to the public.*

(14) *(1A) For the purposes of subsection (1) a work has been made available to the public if it has been made available by any means, including:*

(15) *the issue of copies to the public;*

(16) *making the work available by means of an electronic retrieval system;*

(17) *the rental or lending of copies of the work to the public;*

(18) *the performance, exhibition, playing or showing of the work in public;*

(19) *the communication to the public of the work,*

(20) *but in determining generally for the purposes of that subsection whether a work has been made available to the public no account shall be taken of any unauthorized act.*

(21) *Fair dealing with a work (other than a photograph) for the purpose of reporting current events does not infringe any copyright in the work provided that (subject to subsection (3)) it is accompanied by a sufficient acknowledgement.*

(22) *No acknowledgement is required in connection with the reporting of current events by means of a sound recording, film or broadcast where this would be impossible for reasons of practicality or otherwise."*

Para más detalles sobre la reforma de la ley inglesa, ver los guías sobre los principales aspectos de la reforma preparados por la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido y disponibles en: <<<https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-copyright-law>>>.

<sup>200</sup> BRENNCKE, Martin, *Is "fair use" an option for U.K. copyright legislation?*, Institut für Wirtschaftsrecht, 2007, p. 7.

calidad de la parte utilizada de la obra, (ii) el tipo de uso de la obra, principalmente si dicho uso tiene o no fines comerciales y (iii) las razones para el uso de la obra<sup>201</sup>.

En el contexto del *fair dealing*, aunque exista una lista ampliable de fines para los cuales se puede hacer uso de la obra sin autorización del titular<sup>202</sup>, los tribunales suelen tolerar las limitaciones para un número preciso de casos y de finalidad determinada<sup>203</sup>.

Según doctrina autorizada en la materia<sup>204</sup>, el sistema del *fair dealing* se establece en atención al interés público, garantizando que los contenidos protegidos se hagan accesibles al público en general y sean libremente comunicados. Asimismo, desde una perspectiva económica, dicho sistema incentivaría las nuevas creaciones.

No obstante, para que la anterior justificación económica sea realista, la protección del derecho de autor únicamente debe extenderse a lo estrictamente necesario para lograr dicho incentivo. Ello porque, cuanto menos rígida sea la protección a los derechos de autor, más se podrá utilizar obras preexistentes sin vulnerar a la propiedad intelectual, y menores serán, por tanto, los costes de creación de una nueva obra. Por otra parte, cuanto mayor y más rigurosa sea la protección a los derechos de autor, mayores serán los costes de creación de nuevas obras, en el bien entendido de que la falta de nuevas creaciones perjudica a la competitividad<sup>205</sup>.

---

<sup>201</sup> *Ibidem*.

<sup>202</sup> En dicha lista se incluyen la investigación y el estudio, la crítica o reseña, la parodia, las noticias de actualidad y para el consejo profesional por un abogado.

<sup>203</sup> LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Limites del derecho de reproducción...*, *op.cit.*, p. 25.

<sup>204</sup> RICKETSON, Samuel. "Simplifying Copyright Law: Proposals from Down Under", en *European Intellectual Property Review - EIPR*, 1999, pp. 541-ss.

<sup>205</sup> Para un análisis económico de la propiedad intelectual ver LANDES, William M. y POSNER, Richard A., *La estructura económica...*, *op.cit.*, 2006.



Sin embargo, según la opinión de BURRELL y COLEMAN, a lo largo de la historia del *fair dealing*, la búsqueda de una mayor seguridad ha llevado a la aplicación restrictiva de dicha doctrina en el ámbito judicial, haciendo que ésta muchas veces dejase de atender a sus finalidades originales de protección del interés público y estímulo a la creatividad y a la innovación.<sup>206</sup>

De esa manera, los citados autores defienden una flexibilización del sistema de derecho de autor inglés<sup>207</sup>, convencidos de que *“la rigidez del contexto actual lo hace insustentable a lo largo plazo”*. Para ellos, *“es imposible para los tribunales contestar de modo flexible a los desarrollos tecnológicos o a las nuevas prácticas artísticas”*<sup>208</sup>.

Atento a dicha ineficiencia del sistema de *copyright* británico, principalmente ante los retos creados por las nuevas tecnologías, el gobierno inglés ha puesto en marcha un análisis de la actual legislación sobre derecho de autor.

Se trata del denominado *“Informe Hargreaves”*, elaborado por el Profesor Ian Hargreaves, de la Universidad de Cardiff, que propone distintas reformas en el sistema de propiedad intelectual de Reino Unido, en el sentido de hacerlo más eficiente y económicamente productivo.

En cuanto al sistema de límites, a partir del análisis de los distintos sistemas abiertos, así como del sistema cerrado adoptado por países de la

---

<sup>206</sup> En BURRELL, R. y COLEMAN, A., *Copyright Exceptions...*, op.cit., pp. 253-267.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> En BURRELL, R. y COLEMAN, A., *Copyright Exceptions...*, op.cit., pp. 276-277. De acuerdo con los autores: *“One principle that we believe should drive reform is that the result system must be more flexible than the existing one, which is characterized by an exhaustive list of closely defined exceptions. We have indicated that we believe that the rigidity of the current approach makes it unsustainable in the long term. In particular, we have attempted to demonstrate that it is an approach that makes it impossible for a court to respond flexibly to technological developments or new artistic practices. It also leads inevitably to poor drafting because the draftsman is forced to spell out the circumstances in which an exception is intended to apply in an ordinate amount of detail. More generally, it can be said that users are prejudiced under the current system because whereas rights are described in open-ended and technologically neutral terms, the ‘exceptions’ are defined by reference to specific acts and specific technologies of reproduction and representation.”*

Unión Europea, el Profesor Hargreaves concluyó que el régimen inglés podría alcanzar muchos de los beneficios del *fair use* estadounidense mediante la adopción de las limitaciones ya aplicadas en el contexto europeo y la creación de una limitación adicional capaz de acomodar los futuros cambios tecnológicos sin perjudicar a los titulares de los derechos<sup>209</sup>.

Tras el análisis del referido informe, el gobierno británico concluyó que la adopción de excepciones más amplias como las existentes en el actual marco de la Unión Europea (“UE”) sería benéfica al Reino Unido, siempre y cuando se cumpliesen tres importantes condiciones:

- que el daño a los derechos de los titulares de propiedad intelectual (lo que llevaría a una “compensación equitativa” bajo el derecho de la UE) sea mínimo, de modo que el importe de la compensación equitativa prevista sea cero<sup>210</sup>;
- compatibilidad entre el derecho europeo y los tratados internacionales;
- que las restricciones innecesarias ya eliminadas del sistema de excepciones no se vuelvan a imponer por otros medios, tales como condiciones contractuales, de tal forma que elimine los beneficios de la excepción<sup>211</sup>.

De ese modo, el gobierno británico dió inicio a un proceso de apertura del régimen de límites, incluyendo propuestas para la creación de límites de

---

<sup>209</sup> HARGREAVES, Ian, *Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth*, 2011, p. 5. Para un análisis del sistema de los límites, ver el capítulo 5 del informe de Hargreaves. Disponible en: <<<http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf>>>.

<sup>210</sup> Ello que obviaría distorsiones en el mercado que llevarían a impactos adversos al crecimiento e inconsistentes con su más amplia política fiscal.

<sup>211</sup> En HM GOVERNMENT, “*The Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth*”, 2011, pp. 6-8. Disponible en: << <http://www.ipo.gov.uk/ipresponse-full.pdf> >>.

copia privada y parodias, así como para la ampliación de las excepciones a favor de la investigación no comercial, de las bibliotecas y archivos.

Asimismo, el gobierno se comprometió a realizar dichas reformas mediante amplia consulta pública, de modo que las mismas no perjudiquen el adecuado incentivo a la creación de obras intelectuales.<sup>212</sup>

En línea con los compromisos asumidos, en mayo de 2014, el Parlamento del Reino Unido aprobó tres de los cinco instrumentos legales elaborados a la luz del “*Informe Hargreaves*”, que proyectan modificar varias disposiciones de la CDPA con vistas a la adaptación del sistema de protección de derechos de autor a la era digital.

Entre los cambios está la ampliación de algunas de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, así como una serie de instrumentos de protección de los intereses de los titulares de derechos de autor y conexos, con la finalidad de lograr un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado de las industrias creativas británicas.

Las reformas, que entraron en vigor el 1 de junio de 2014, se denominan: (i) *The Copyright and Rights in Performances (Disability) Regulations 2014*; (ii) *The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014*; y (iii) *The Copyright (Public Administration) Regulations 2014*.

Actualmente, se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas legislativas: (i) *The Copyright and Rights in Performances (Personal*

---

<sup>212</sup> *Ibidem*.

*Copies for Private Use) Regulations 2014; y (ii) The Copyright and Rights in Performances (Quotation and Parody) Regulations 2014*<sup>213</sup>.

Por fin, cabe subrayar que la doctrina del *fair dealing* británico ha influenciado el desarrollo del sistema de *copyright* en las ex colonias y dominios del Reino Unido<sup>214</sup>, cuyas legislaciones, en la mayoría de los casos, siguieron el modelo imperial del *Act 1911*<sup>215</sup>.

Así es que Australia<sup>216</sup>, Canadá<sup>217</sup>, India<sup>218</sup>, Nueva Zelanda<sup>219</sup>, Singapur<sup>220</sup> y Sudáfrica<sup>221</sup> han diseñado sus respectivos sistemas de límites del

---

<sup>213</sup> Para mayor abundamiento sobre la reforma de la legislación inglesa ver informaciones disponibles en: <<<https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-copyright-law>>>.

<sup>214</sup> En Israel, no obstante, aunque en el pasado su sistema de *copyright* tenga seguido la doctrina del *fair dealing* originaria del *Copyright Act* inglés de 1911, desde 2007 ha pasado por una reforma mediante la incorporación de la doctrina del *fair use* estadounidense en la sección 19 de su ley de *copyright*. Dichos cambios tan significativos han tenido como objetivo la adopción en el *Copyright* israelí de una clausula abierta capaz de permitir su mejor adaptación a los desarrollos tecnológicos actuales. Para una mejor análisis de la reforma del sistema israelí ver en: AFORI, Orit Fischman, "An Open Standard "Fair Use" Doctrine: A Welcome Israeli Initiative", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008. El autor del texto afirma que la opción israelí por la doctrina del *fair use* estaría de acuerdo con el derecho internacional, una vez que cumpliría las tres condiciones de la "regla de los tres pasos" prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna y en el art. 13 de los ADPIC, objeto de análisis en los siguientes capítulos. Los tres pasos de la regla serían: (i) las excepciones deben estar limitadas a ciertos casos especiales, (ii) no deben atentar a la explotación normal de la obra y (iii) ni causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. De acuerdo con Afori: "Apparently, the open standard fair use doctrine could be viewed as not referring to "special certain cases"; however, it could also be said that when a court decides in a given case whether or not the doctrine applies, then this condition is fulfilled on a case-by-case basis. In fact, the three-step test is itself an open standard guideline, which can be interpreted narrowly or broadly, based on policy considerations and ideology. Therefore, once the Israeli Parliament acknowledged, as a matter of policy that stems from a particular ideological commitment, the crucial role of the open standard fair use doctrine in Israeli copyright law, international law should not be seen as a barrier."

<sup>215</sup> En BURRELL, R. y COLEMAN, A., *Copyright Exceptions...*, op.cit., p. 249.

<sup>216</sup> *Copyright Act 1968*, secciones 40-73, secciones 103 A-112E y secciones 200-200AB. Sobre el sistema australiano importa destacar que la utilización de una obra sin la autorización de su titular sólo es posible en los siguientes casos: (i) reseña o crítica; (ii) pesquisa o estudio; (iii) noticias de actualidad; (iv) procedimientos judiciales y asesoramiento legal. Además de esos límites, en 2006, el *Copyright Act* australiano ha sido modificada y se han añadido más tres supuestos de excepción, en concreto, (i) la copia privada (que diferentemente del caso europeo no genera al autor o titular una compensación equitativa); (ii) la parodia o sátira y (iii) las excepciones a favor del uso no comercial de obras por instituciones públicas como las universidades, escuelas, galerías de arte, bibliotecas y archivos. Todas las limitaciones han sido descritas de modo muy detallado y exhaustivo. De acuerdo con lo previsto en la sección 200 AB, todos límites previstos deberán observar los criterios de la "regla de los tres pasos", a la luz de lo dispuesto en el ADPIC. Actualmente, en Australia, se ha puesto en marcha un proceso de reforma del *Copyright Act* a través de un informe, denominado "*Copyright and the Digital Economy*", preparado por la Comisión de Reforma Legal australiana y que busca dar respuestas a una infinidad de opiniones y propuestas recibidas sobre distintos temas actuales respecto a la propiedad intelectual en el contexto digital. El Informe propone la introducción de una excepción de *fair use* más amplia y flexible, lo que lleva a la necesidad de reforma de las limitaciones vigentes en el régimen de límites del sistema australiano. Todas las propuestas han sido elaboradas a la luz de 5 principios esenciales, concretamente, (i) reconocimiento y respeto a la autoría y a la creación, (ii) estímulo a la creación de obras intelectuales, (iii) promoción al acceso justo y amplia diseminación del contenido, (iv) elaboración de reglas flexibles y adaptables a las nuevas tecnologías y (v) elaboración de reglas que respeten las obligaciones internacionales asumidas por Australia. En línea con este último principio, la Comisión de Reforma ha afirmado ser consciente de la necesidad de que todos los cambios propuestos respeten la "regla de los

derecho de autor mediante la creación de una lista exhaustiva de limitaciones específicas.

Dicho enfoque restrictivo del *fair dealing* contrasta, como se ha visto, con la doctrina del *fair use* estadounidense, la cual prevé, aparte de un número específico de limitaciones, una regla de carácter más amplio dispuesta en la sección 107 del *Copyright Act*, que convierte el listado de limitaciones, previsto en dicha sección, en meramente ejemplificativo.

---

tres pasos". Para la Comisión, todas las propuestas de reforma son consistentes con las obligaciones internacionales de Australia. Asimismo, se ha afirmado que el Informe puede proporcionar parámetros para futuros cambios en el contexto internacional, incluyendo cambios en la interpretación de la "regla de los tres pasos" de modo a tornarla una regla más flexible. Para más detalles sobre el interesante estudio ver en: <<[www.alrc.gov.au/publications](http://www.alrc.gov.au/publications)>>.

<sup>217</sup> *Copyright Act* of 1921, modificada en 1985 y 1988, secciones 29-30.9 y secciones 31-32.2. La doctrina del *fair dealing* aplicada en Canadá es muy similar a la del Reino Unido y de Australia. La ley de Canadá autoriza usos relacionados a la pesquisa, estudio privado, reseña y crítica o noticias de actualidad. El *Copyright Act* de Canadá no considera como un uso justo la parodia o sátira. Recientemente, se ha propuesto un proyecto de ley, Bill C-11 de septiembre de 2011, que buscaba la modernización de la ley canadiense con la inclusión de la parodia o sátira y los usos relacionados a la educación en el objeto del *fair dealing*. Sin embargo, ni dicho proyecto, ni tentativas anteriores de cambio de la legislación, buscando una flexibilización de la doctrina del *fair dealing*, han logrado aprobarse en razón de la grande resistencia ofrecida por un Gobierno de mayoría conservadora. Importa destacar que las propuestas de modernización del *Copyright Act* canadiense se han dado a partir de la paradigmática decisión de la Suprema Corte de Canadá en el caso *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, juzgado en 2004, donde la Suprema Corte buscó clarificar el concepto de *fair dealing*, entendiendo que dicha doctrina no podría ser interpretada de forma restrictiva como los Tribunales canadiense lo hacían. Para un mejor análisis de este contexto jurídico ver en CRAIG, Carys, "The Changing face of Fair Dealing in Canada: Canadian Copyright Law", en Geist, Michael, *In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Reform*, disponible en: << <http://www.irwinlaw.com/pages/in-the-public-interest-the-future-of-canadian-copyright-law> >>.

<sup>218</sup> *Copyright Act* 1957, sección 52. La doctrina del *fair dealing* indiano se parece con la experiencia canadiense una vez que contiene una lista cerrada de limitaciones. La diferencia es que, en el caso hindú, los tribunales vienen interpretando la doctrina a la luz del *fair use* estadounidense apoyándose en los cuatro factores del *fair use*, en concreto, (i) el propósito del uso, (ii) la naturaleza de la obra, (iii) la cantidad o sustancialidad de la parte utilizada en relación al conjunto de la obra y (iv) el efecto en el mercado potencial o en el valor de la obra utilizada. Para más detalles sobre el sistema del *fair dealing* indiano ver en SHARMA, Ayush, "Indian Perspective of Fair Dealing under Copyright Law: Lex Lata or Lex Ferenda?" en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 14, 2009, pp. 523-531. Disponible en: << [http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/6706/1/JIPR%2014\(6\)%20523-531.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/6706/1/JIPR%2014(6)%20523-531.pdf) >>.

<sup>219</sup> *Copyright Act* 1994, secciones 40-92. En la Nueva Zelanda, así como en Reino Unido, el *fair dealing* permite el uso con fines de estudio privado, pesquisa, crítica o reseña y noticias de actualidad. No obstante, en Nueva Zelanda, los usos comerciales con fin de investigación pueden ser calificados como *fair dealing*.

<sup>220</sup> *Copyright Act* 1987, secciones 35-74. De acuerdo con Patry, en una modificación de la ley, en 2004, el *fair dealing* de Singapur ha recibido un enfoque más próximo de la doctrina del *fair use* estadounidense (ver las secciones 35 a 38 de la ley). Ver en PATRY, William, *Patry on Fair use...*, op.cit., pp. 252-254.

<sup>221</sup> *Copyright Act* of 1978, secciones 12-19B. El *fair dealing* sudafricano se encuentra descrito en la sección 12(1) del *Act*, mientras que las secciones 13 a 19 disponen sobre las hipótesis de excepción. De acuerdo con el *Act*, el *copyright* no deberá ser considerado una infracción cuando el uso (i) tenga el propósito de pesquisa o estudio privado, bien como para el propósito de uso personal o privado, (ii) tenga el propósito de crítica o reseña o (iii) el fin de noticiar actualidades en un periódico, revista o similares y por medio de radiodifusión o en una película.

### 1.5.1.3. *Fair use* en el sistema americano

Con independencia de previsión legal expresa, la doctrina del *fair use* permite el uso de una obra protegida por un *copyright* en determinadas situaciones, sin la autorización del titular del derecho y sin que este uso constituya una infracción.

Así, el uso “*fair*” o justo de una obra intelectual para los fines de crítica, comentario, noticias de la actualidad, enseñanza (incluyendo copias múltiples para uso en clase) o investigación, no son infracciones a la propiedad intelectual.

En la legislación estadounidense, el *fair use* está previsto en la sección 107 del *Copyright Act* de 19 de octubre de 1976 (“CA de 1976”), que recoge un listado no exhaustivo de criterios que determinan si el uso de una obra debe considerarse justo o no. No se trata de un listado de elementos acumulables, sino que más bien de un conjunto de criterios independientes.

Dicha sección establece lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en las secciones 106 y 106 A, la utilización justa de una obra protegida, ya se trate de la reproducción en forma de copias, fonogramas u otros medios previstos en dichas disposiciones, para fines como por ejemplo de crítica, comentario, noticias de actualidad, la enseñanza (incluida la reproducción múltiple para su utilización en clase), formación o investigación, no constituye una violación del derecho de autor. Al objeto de determinar si la utilización de una obra es o no justa se tendrán en cuenta especialmente los siguientes factores:

- (1) el propósito y el carácter del uso, en particular el carácter comercial o no del uso y su destinación a fines educativos y no lucrativos;
- (2) la naturaleza de la obra protegida;
- (3) la cantidad y la importancia de la parte utilizada en relación con el conjunto de la obra protegida; y
- (4) el efecto del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor.

El hecho de que una obra no esté publicada no impide de por sí llegar a la conclusión de que se trata de una utilización justa si esta conclusión se basa en la consideración de todos los factores anteriormente mencionados<sup>222-223.</sup>”

---

<sup>222</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use. Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include —

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

(2) the nature of the copyrighted work;

(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”

<sup>223</sup> La sección 107 ha sido modificada algunas veces desde 1976. La primera emenda de 1990, en vigor a partir del 1º de junio de 1991, fue consecuencia de una iniciativa legal que ha garantido a los autores de obras plásticas ciertos derechos de naturaleza moral en la nueva sección 106 A del CA. Dichos derechos también se han vuelto objeto del fair use, de manera la sección 107 fue modificada para añadir en su comienzo la expresión “sección 106 A”. Ya la segunda emenda de 1992 ha añadido la última parte de la sección 107 respecto a las obras no publicadas. Además la sección 107 ha sido emendada a la luz del 1998 Digital Millennium Copyright Act, en adelante DMCA, de modo a incluir la expresión “u otros medios previstos en dichas disposiciones” (al referirse a las secciones 106 y 106 A), extendiendo la aplicación de la doctrina del fair use a todos los derechos patrimoniales previstos en las dos secciones citadas. De acuerdo con PATRY, un análisis de dichas modificaciones incluidas en un Informe del Congreso americano afirmó que:

“The sole purpose of this [amendment] is to assure that fair use, as defined in section 107 of the Copyright Act, will continue to apply as it does today in the digital environment. Some concern has been expressed that because section 107 currently mentions by name the reproduction right and not other exclusive rights contained in section 106 such as the distribution right that somehow it may not apply equally to other exclusive rights contained in section 106. Although there is no case or the legislative history that supports this assertion, this provision was added to this legislation to assure all interested parties that fair use applies equally to all of exclusive rights contained in the section 106 and that the distribution right is no less limited by fair use in the digital environment than the reproduction right. The deletion of words by this amendment should therefore not be interpreted to imply a lessening of the application of fair use to reproduction rights. All of the exclusive rights contained in the section 106 are equally limited under the amendments. The changes in this section are clarifying only and make no substantive change to the

El texto anterior es el resultado de la codificación de la doctrina del *fair use*, creada por la jurisprudencia estadounidense como forma de asegurar que los objetivos del *copyright*<sup>224</sup> no sean frustrados por el ejercicio abusivo, y muchas veces contrario al interés público, del monopolio de los titulares de derechos.

La sección 107 del CA de 1976 no es una norma taxativa. Al contrario, se trata de una normativa de pauta dinámica que atribuye a los tribunales la tarea de determinar en cada caso concreto si se trata de un uso legítimo o una infracción del *copyright*.

En este sentido, el Tribunal del Tercer Circuito afirmó en el caso *Murphy v. Millennium Radio Group LLC*<sup>225</sup>:

“La doctrina del *fair use* constituye una importante limitación a los derechos de los titulares de controlar el uso de sus obras, de forma que su codificación no perjudica la creatividad que la ley busca estimular, preservando algunos usos de la obra que fomenten nuestra cultura y no devalúen significativamente la obra original<sup>226</sup>.”

---

*Copyright Act.*” (House Committee print N° 551, 105<sup>th</sup> Cong., 2d Sess. 49 (1998), citado por PATRY, William F., *Patry on Fair Use*..., *op.cit.*, p. 3).

<sup>224</sup> Según lo previsto en el artículo I, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de los Estados Unidos, la protección por el *copyright* busca animar a los autores a crear nuevas obras y promover el progreso de las ciencias y de las artes.

<sup>225</sup> *Murphy v. Millennium Radio Group LLC*, 650 F. 3d 295, 306 (3d Cir. 2011). En el caso, *Murphy*, un fotógrafo profesional, alega que la reproducción de una fotografía suya, sin autorización, en la página web de *Millennium Radio Group LLC* violó su derecho de propiedad intelectual sobre la fotografía, una vez que se había suprimido su identificación como el autor de la fotografía. En respuesta, *Millennium Radio Group LLC* opuso la defensa afirmativa del *fair use*. Aunque el Tribunal haya destacado la importancia de la doctrina del *fair use* como forma de fomento de la cultura y creatividad, según fragmento de la decisión citado en la presente investigación, en su fallo, entendió que en el caso concreto los cuatro factores del *fair use* no fueron atendidos y, por tanto, la reproducción de la fotografía de *Murphy* por la parte demandada (*Millennium Radio Group LLC*) no era un uso justo.

<sup>226</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*The doctrine of fair use places important limitations on a copyright owner’s right to control the use of its work, so that the statute does not ‘stifle the very creativity which that law is designed to foster’ by preventing further uses of the work which enrich our culture and do not significantly diminish the value of the original*”.



De cara a admitir dicha limitación, los jueces y tribunales deben tener en cuenta esencialmente la finalidad de la utilización<sup>227</sup>, la naturaleza del contenido protegido<sup>228</sup>, la dimensión y sustancialidad del fragmento reproducido con respecto a la obra original<sup>229</sup>, así como el eventual perjuicio económico y efecto sobre el mercado potencial<sup>230</sup>. La ventaja de esa técnica respecto de otros sistemas es que la misma permite una gran flexibilidad interpretativa.<sup>231</sup>

Sin embargo, lo que parte de la doctrina estadounidense denuncia<sup>232</sup> es que, actualmente, muchas de las Cortes de Apelación han construido un entendimiento del *fair use* que solamente se aplica a la luz de los cuatro factores enunciados por la sección 107 del CA de 1976 que, además, y en opinión de algunas Cortes, deberían ser aplicados cumulativamente<sup>233</sup>.

---

<sup>227</sup> Se trata de considerar la justificación del uso secundario del material protegido. Específicamente ha sido objeto de debate, en los casos de usos para propósitos de educación. Los educadores quieren copiar el material protegido para la difusión entre los estudiantes como una ayuda a las actividades de enseñanza. Por el contrario, los titulares de derechos sienten que dichos usos les privarían de una ganancia sustancial y argumentan que ellos, indirectamente, también son educadores y no deberían ser desprovistos de una adecuada compensación por sus esfuerzos. Sobre el tema ver en AUFDERHEIDE, Patricia y JASZI, Peter, *Reclaiming Fair Use – How to put balance back in Copyright*, The University of Chicago Press, 2011, pp. 108-117.

<sup>228</sup> Aspectos relevantes a tener en cuenta en relación con la naturaleza del contenido protegido son: si se trata de obra de ficción u obras basadas en hechos reales (las obras de ficción deberían tener una mayor protección que las obras basadas en hechos reales, en razón de mayor grado de creatividad implicado), la disponibilidad de la obra (si la obra está agotada o no disponible para el usuario a través de los canales normales). En ese sentido, PATRY, William F., *Patry on Fair Use...*, op.cit. pp. 64-65.

<sup>229</sup> Tal criterio requiere una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. En términos cuantitativos, en general, cuanto mayor sea el volumen de lo tomado, mayor será el enfrentamiento con el interés de titular de los derechos, y menor será la probabilidad para calificarse como un uso leal. De otra parte, en términos cualitativos habrá que verificarse si la utilización no autorizada de la obra se refiere a una parte singular o esencial de la misma, aunque cuantitativamente poco expresiva.

<sup>230</sup> El daño en el mercado potencial es una cuestión de grado. Un uso que no tiene un efecto demostrable sobre el mercado potencial o sobre el valor de la obra protegida no tiene que ser prohibido para proteger los incentivos del autor. Prohibir dicho uso inofensivo inhibiría el acceso a las ideas.

<sup>231</sup> El Informe del Congreso que acompañó el proyecto de ley que ha sido promulgado como la sección 107 del Copyright Act de los Estados Unidos afirmó que la excepción del *fair use* constituye una doctrina amplia y flexible. El informe estableció que “*since the doctrine is an equitable rule of reason, no generally applicable definition is possible, and each case raising the question must be decided on its own facts. (...) the courts must be free to adapt the doctrine to particular situations on a case-by-case basis*”. Más detalles sobre el Informe en BRENNCKE, Martin, *Is “fair use” an option for U.K...*, op.cit., p. 8.

<sup>232</sup> PATRY, William F., *Patry on Fair Use...*, op.cit., p. 8, que afirma que la codificación del límite del *fair use* no puede, de ninguna manera, servir para encapsular y contraer dicha doctrina que constituye un concepto del *Common Law* caracterizado por su flexibilidad y amplitud.

<sup>233</sup> Eso se evidencia en el caso *Bridgeport Music, Inc. (demandante-apelada) v. UMG Recordings, Inc. (demandada-apelante)*, juzgado por la Corte de Apelación del Sexto Circuito, en 4 de noviembre de 2009, que declaró que la excepción del *fair use* no era aplicable si se consideraban en conjunto los cuatro factores enunciados por la sección 107 del *Copyright Act*.

Con independencia de su codificación, el *fair use* seguirá siendo desarrollado por la jurisprudencia. De hecho, lo previsto por la sección 107 del CA de 1976 no parece interferir o limitar la actuación de los jueces basada en los principios del *Common Law*, sino que más bien complementarla<sup>234</sup>.

De esa forma, la legislación estadounidense, al contrario de la británica, no ofrece un catálogo cerrado de usos legítimos, sino que cuatro criterios para su interpretación<sup>235</sup> por parte de los jueces y tribunales.

Asimismo, desde una perspectiva del derecho internacional, los usos para los que la doctrina del *fair use* ha sido admitida deben estar en línea con la ya referida “regla de los tres pasos”, establecida en el Convenio de Berna y en otros instrumentos internacionales<sup>236</sup>.

Como se analizará a lo largo de este trabajo, en el caso estadounidense la “regla de los tres pasos” funciona como un complemento a la actividad interpretativa de los jueces en el análisis de cada caso concreto<sup>237</sup>.

#### **1.5.1.3.1. Los cuatro factores del fair use**

Aclarado lo anterior, procede ahora exponer brevemente los cuatro factores que componen la doctrina del *fair use* y que han sido contruidos a lo largo de los años por la jurisprudencia y consagrados en la sección 107 del CA de 1976. Se trata de un listado no exhaustivo de criterios que han sido

---

<sup>234</sup> En ese sentido, PATRY, William F., *Patry on Fair Use...*, *op.cit.*, p.8.

<sup>235</sup> Estos cuatro criterios derivan de las consideraciones del juez Joseph Story en el caso *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (1841), donde el demandado había copiado 353 páginas de la biografía sobre George Washington escrita por el demandante. El Tribunal señaló que eso no constituía un caso de *fair use*, utilizando para alcanzar dicha conclusión factores como: la naturaleza y el objeto de la selección hecha, la cantidad y el valor de los materiales usados, el grado en el cual el uso puede perjudicar las ventas de la obra original.

<sup>236</sup> El estudio sobre dicha regla, tema central de la presente investigación, así como su relación con la doctrina del *fair use*, serán profundizados en los siguientes capítulos.

<sup>237</sup> La relación y compatibilidad de la doctrina del *fair use* a la “regla de los tres pasos” será analizada en el Capítulo 4 de la presente investigación. De antemano se puede decir que aunque exista doctrina que plantea una posible incompatibilidad, en términos, del *fair use* con la regla tal cual prevista en los ADPIC, se sostiene que dicha inadecuación puede ser superada dependiendo de la interpretación que se haga de los criterios de la regla.

utilizados por los tribunales para determinar si el uso de una obra debe considerarse justo o no.

Los cuatro factores del *fair use* no son de modo alguno criterios excluyentes entre sí, sino de utilización acumulada. El resultado final ha de alcanzarse haciendo un uso entrecruzado de todos ellos, pues es posible que existan casos en los cuales la aplicación de un factor, aisladamente considerado, conduzca a un resultado contrario al que conllevaría la aplicación de otro, también de manera aislada. De ahí la necesidad de una aplicación conjunta de todos ellos, atendidas las circunstancias de cada caso concreto.

**(i) Primer factor: propósito y carácter del uso (en particular el carácter comercial del uso y su destinación a fines educativos y no lucrativos)**

Este primer criterio para el análisis de la doctrina del *fair use* busca demarcar la finalidad y justificación del uso de la obra protegida. No se trata, no obstante, de que un determinado propósito o carácter califique, *per se*, como *fair use*, pues los usos mencionados en la sección 107 del CA de 1976 – la explotación comercial y las actividades educativas sin ánimo de lucro – no han sido considerados por la jurisprudencia como determinantes para la aplicación de ese primer factor<sup>238</sup>.

---

<sup>238</sup> En ese sentido, ver, por ejemplo, el Caso *A&M Records, Inc. vs. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), en el que el tribunal afirmó que “*a commercial use weighs against a finding of fair use but is not conclusive on the issue*”. Igualmente, en el Caso *Campbell vs. Acuff-Rose Music*, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos consideró este criterio a favor de los usuarios, el grupo de rap *Two Live Crew*, a pesar de haberse lucrado con la adaptación al rap de la canción “*Oh! Pretty Woman*” de Roy Orbison, tomando el estribillo central de la canción. La Corte consideró que, aunque el uso había sido comercial, también eran evidentes propósitos tales como la crítica o parodia, que podrían considerarse a favor del *fair use*. Ver Caso *Campbell vs. Acuff-Rose Music*, 510, U.S. at 579 (1994), citado en SAMUELSON, Pamela, “*Unbundling fair use*”, en *Fordham Law Review*, 77, 2009. Disponible: <<<http://law2.fordham.edu/publications/articles/500flspub17887.pdf>>>.

De ese modo, aunque el carácter comercial del uso constituya en un elemento de consideración para aplicar el primer factor en contra del usuario<sup>239</sup>, también es cierto que si este carácter es sopesado con otros propósitos, como la crítica o el comentario, puede finalmente perder importancia en la definición del uso como no justo.

Asimismo, la falta de ánimo de lucro no es suficiente para probar *fair use* en determinados casos, de modo que es posible que un uso educacional sin ánimo de lucro pueda ser considerado una infracción a la propiedad intelectual<sup>240</sup>.

De ese modo, el primer factor del *fair use* dispuesto en sección 107 del CA de 1976 no debe ser leído como una exigencia a hacer una elección entre dos caracterizaciones opuestas entre “comercial” y “sin lucro”. Si este fuera el caso, el uso justo sería virtualmente anulado en los casos donde hay un mínimo nivel de uso comercial.

---

<sup>239</sup> Ver el conocido Caso Betamax, en el cual la Corte Suprema, aunque haya admitido que la copia privada de programas de televisión con el reproductor y grabador Betamax con el propósito de time shifting (visualización diferida) sea un supuesto de fair use, en su análisis, sentó la presunción de que todo uso comercial constituiría una explotación injusta del copyright. Ver en *Sony Corp. Of America vs. Universal*

*City Studios, Inc.*, 1984, Supreme Court of United States. Texto disponible en <<[http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/464\\_US\\_417.htm](http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/464_US_417.htm)>>. Caso Betamax marcó un importante precedente para los usos privados o personales de nuevas tecnologías. Para SAMUELSON, “*la decisión de Sony es el legado más importante del juez Stevens en el campo del derecho de propiedad intelectual y su importancia es probable que continúe en la mediación entre industrias de derechos de autor y los desarrollos de tecnología de la información y los usuarios de estas nuevas tecnologías. (...) El juez Stevens fue capaz de convencer cuatro de sus colegas a aceptar como uso justo no sólo la copia en time-shift, sino que toda copia privada no comercial debiera considerarse presuntamente justa*”. SAMUELSON, Pamela, “The Generativity of Sony v. Universal: The intellectual property legacy of Justice Stevens”. En *Fordham Law Review*, 74, Berkeley Center for Law and Technology, 2006, p. 132. Disponible en: <<http://people.ischool.berkeley.edu/~pam/papers/Sony%20legacy%20FLR.pdf>>>. Para un análisis del Caso Betamax en la doctrina española, ver BONDÍA ROMÁN, Fernando. *Propiedad Intelectual: su significado en la Sociedad de Información...*, op. cit., pp.261 y 262.

<sup>240</sup> En ese sentido, ver el clásico Caso *MacMillan vs. King* en donde un profesor reprodujo, poniendo a disposición de sus alumnos sin costes, fragmentos de un libro de texto escrito por otro profesor. En el caso, el uso sin ánimo de lucro no bastó para que el profesor se eximiera de responsabilidad. Caso *MacMillan Co. vs. King*, 223 F.862 (1914), citado en, PATRY, William F., *Patry on Fair Use...*, op.cit..

Por supuesto, la finalidad comercial pesa en contra del fallo de *fair use*, pero el carácter comercial de un uso es una cuestión de grado y no un absoluto y su evaluación siempre dependerá de la totalidad de los factores<sup>241</sup>.

Otro elemento analizado a la luz del primer factor de *fair use* es el carácter transformativo del uso. Dicho elemento fue analizado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el Caso *Campbell vs. Acuff-Rose Music*<sup>242</sup>.

En la sentencia, la Suprema Corte no definió con exactitud qué se debe entender como obra transformativa, pero como regla general si el nuevo trabajo sólo reproduce los objetos de la creación original, no es transformativo; por otra parte, si agrega algo nuevo, con un nuevo propósito o un carácter diferente, alterando el anterior aportando otra expresión, mensaje o significado, sería transformativo<sup>243</sup>.

Asimismo, los usos transformativos se fundamentan en el derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, siendo un instrumento de equilibrio para la protección de los intereses de los autores y creadores y la preservación de estas libertades<sup>244</sup>.

---

<sup>241</sup> Ver el Caso *Maxtone Graham vs. Burtchaell*, 2º Circuit., 1987. Disponible en: <<[http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/811\\_F2d\\_90.htm](http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/811_F2d_90.htm)>>. En ese sentido, también señaló LEVAL: “No se debe exagerar la importancia de la distinción entre comercial y sin fines de lucro. No se sugiere en ninguna opinión o comentario responsable que por causa de esta cláusula todos los usos educacionales están permitidos y todos los usos con fines de lucro no.” En LEVAL, Pierre N. “Toward a Fair Use Standard...”, *op.cit.*, p.1116.

<sup>242</sup> Caso *Campbell vs. Acuff-Rose Music*, 510, U.S. at 579 (1994), Supreme Court. Disponible en <<[<sup>243</sup> En el Caso \*Campbell\*, la Suprema Corte resolvió que una parodia comercial puede ser un \*fair use\*, enfatizando que el carácter transformativo es importante no sólo por legitimar el propósito del uso del demandado, sino también la naturaleza de la obra – la parodia inevitablemente utiliza obras publicadas y populares –, la cantidad utilizada – la parodia debe utilizar fragmentos o contenidos importantes de la obra previa para lograr evocarla – y el daño al mercado de la obra original – las obras transformativas difícilmente usurpan el mercado de la obra original. De ese modo, la sentencia logra integrar en un mismo examen todos los cuatro factores del \*fair use\* a través del carácter transformativo.](http://scholar.google.cl/scholar_case?case=16686162998040575773&hl=en&as_vis=1&oi=scholar&as=X&ei=2NYUMDgK4bc8wT4nIHYA&ved=0CBcQgAMoADAA>>.</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>244</sup> En ese sentido, ver Caso *Suntrust Bank vs. Houghton Mifflin Co.*, 11th Circuit, U.S. Cour of Appeals. (2001). El caso consiste en un buen ejemplo de uso transformativo de crítica no paródica calificado como *fair use*. En el caso *Suntrust* demandó a Alice Randall y Houghton Mifflin, su editorial, por infracción al *copyright* al crear una nueva versión de la historia de “*Gone with the wind*” desde el punto de vista de la esclavitud, utilizando secuencias de la trama y personajes centrales de la obra original en su libro “*The wind done gone*”, que incluso incluyó diálogos textuales.

Los usos transformativos más frecuentes, y enunciados en la sección 107 del CA de 1976, son la crítica, comentario, reportaje de noticias y la parodia.

## **(ii) Segundo factor: la naturaleza de la obra protegida**

De acuerdo con ese factor, la protección por el *copyright* de una obra será directamente proporcional a su grado de originalidad, de modo que, a mayor originalidad, mucha mayor protección.

Este criterio se basa en la idea de que, aunque las obras intelectuales sean, como tal, protegidas por las leyes del *copyright*, el nivel de originalidad no es el mismo en todas ellas. Así una obra de ficción, por ejemplo, con alto nivel creativo, estará más cerca del centro de protección del *copyright* que una obra de naturaleza informativa, basada en un contenido predominantemente fáctico (como los artículos de noticias)<sup>245</sup>.

En ese sentido, es más probable que el uso de las obras de ficción o altamente creativas y originales sean considerados injustos. En efecto, al analizar este segundo factor del *fair use*, el jurista estadounidense SAG defiende que “*un fallo de fair use es más improbable cuando la obra del autor original es creativa*”<sup>246</sup>.

Otra dicotomía considerada para el análisis del segundo factor es aquella establecida entre obra publicada y obra inédita. De acuerdo con SAG, numerosos casos entre 1985 a 1992 indican que la doctrina del *fair use* no era aplicable en los casos en que la obra del demandante no estaba publicada. En

---

<sup>245</sup> En ese sentido, ver el Caso *Campbell vs. Acuff-Rose Music*, 510, U.S. at 579 (1994), Supreme Court.

<sup>246</sup> Ver en SAG, Matthew, “Predicting fair use”, en *Loyola University Chicago Law School, Research Paper n° 2012 005*, 2012, p. 62. Disponible en: << [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1769130](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1769130)>>. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*A finding of fair use is less likely where the plaintiff’s work is creative*”.

ese sentido, en la sentencia sobre el Caso *Harper and Row, Publishers, Inc. vs Nation Enterprises*, de 1985, la Suprema Corte declaró que “*bajo circunstancias ordinarias, el copyright que habilita a controlar la primera aparición pública de su expresión sin difusión, pesará más que la defensa del fair use*”<sup>247-248</sup>.

No obstante, dicho entendimiento jurisprudencial fue rechazado por una enmienda a la sección 107 del CA de 1976, en 1992, que añadió la siguiente descripción legal del uso justo: “*El hecho de que una obra no esté publicada no impide de por sí llegar a la conclusión de que se trata de una utilización justa si esta conclusión se basa en la consideración de todos los factores anteriormente mencionados*”<sup>249</sup>.

### **(iii) Tercer factor: la cantidad y la importancia de la parte utilizada en relación con el conjunto de la obra protegida**

El presente factor del *fair use* no sólo atiende al aspecto cuantitativo o sea, cuanto más se copia de la obra original, más probable es que se trate de un uso injusto, sino también al aspecto cualitativo o la relevancia de la parte sustraída de la obra original.

En ese sentido, si bien la reproducción de un pequeño fragmento tiene mayores posibilidades de ser considerada *fair use* que la copia de una obra completa o de un alto porcentaje de ella, la estimación que se haga sobre esa utilización debe extenderse a juicios cualitativos además de los meramente cuantitativos, relacionados con la utilización de una parte de la obra que

---

<sup>247</sup> *Idem*, pp. 61-62.

<sup>248</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “[u]nder ordinary circumstances, the author’s right to control the first public appearance of his undisseminated expression will outweigh a claim of fair use”.

<sup>249</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors”. La inclusión de esta última parte a la sección 107 del CA 1976 es fruto de su segunda emenda, en 1992, que disciplina la aplicación de la doctrina del *fair use* con respecto a las obras inéditas.

aunque pequeña pueda ser considerada el núcleo esencial de la obra que la caracteriza y la identifica.

La aplicación de ese tercer factor está muy vinculada con la aplicación del primer y cuarto factores de la doctrina, lo que significa que la extensión de la copia admitida variará en función del propósito de la copia y del efecto de ésta en el mercado del titular del *copyright* de la obra original<sup>250</sup>.

Este tercer factor del *fair use* es bastante utilizado por la jurisprudencia estadounidense para evaluar supuestos relacionados con la práctica del *sampling* musical<sup>251</sup>.

Un caso emblemático en lo relativo al aspecto cuantitativo del tercer factor es el Caso *Grand Upright Music, Ltd. vs. Warner Bros. Records Inc*, de 1991, en que se acusó al rapero Biz Markie – con firma en *Warner Bros* – de infringir el *copyright* de Gilbert O’Sullivan al samplear un fragmento de la canción de este llamada “*Alone again*”. La decisión entendió que el *sampling* que utilice más de tres acordes de la música (*minimis sampling*) dependerá de autorización previa del titular de la obra protegida<sup>252</sup>.

No obstante, la posibilidad de aplicación de la doctrina de *minimis* para el *sampling* no ha sido aceptada en la sentencia del Caso *Bridgeport Music vs. Dimension Films*<sup>253</sup>.

---

<sup>250</sup> Ver en SAG, Matthew, “Predicting fair use”..., *op. cit.*, p.61.

<sup>251</sup> En música, los anglicismos *sampling*, en castellano ‘muestreo’, y *sampleado*, así como el término ‘muestreo musical’ hacen referencia al acto de tomar una porción o *sample* (muestra) de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical o una diferente grabación de sonido. Se elabora, así, una mezcla o sucesión de secuencias de canciones o vídeos que además pueden estar transformados mediante efectos. El *sampling* se generalizó en la música popular con el nacimiento del *hip hop* en Nueva York en los años 1970. Generalmente se lleva a cabo mediante un *sampler*, que es un aparato analógico o bien un programa de ordenador que permite tomar muestras digitales de secuencias sonoras para luego reproducirlas o transformarlas mediante efectos. Para más informaciones sobre el *sampling*, ver en DIEDERICHSEN, Diedrich. “Arte y Técnica, Montaje, *sampling*, *morphing*”, en *Revista Artefacto*, nº 6, 2007.

<sup>252</sup> Caso *Grand Upright Music, Ltd. vs. Warner Bros. Records Inc*, 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991). Citado por PATRY, William F., *Patry on Fair Use*..., *op.cit.*, pp. 451-453.

<sup>253</sup> Caso *Bridgeport Music vs. Dimension Films*, 410. F.3 D792 (6th Cir. 2005). Citado por *Ibidem*.



De todas formas, con carácter general, para la aplicación del tercer factor hay que proceder a una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. En términos cuantitativos, cuanto mayor sea el volumen de lo tomado de la obra original, mayor será el enfrentamiento con el interés de titular de los derechos, y menor será la probabilidad de calificarse como uso justo. De otra parte, en términos cualitativos, habrá que verificarse si la utilización no autorizada de la obra se refiere a una parte singular o esencial de la misma, aunque cuantitativamente poco expresiva.

**(iv) Cuarto factor: efecto del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor**

Para el análisis del cuarto factor del *fair use* importa tener en cuenta dos aspectos principales: (i) si el uso en cuestión actúa directamente como un sustituto en el mismo mercado de la obra original; y (ii) si existe un daño potencial en el mercado.

En efecto, el daño en el mercado potencial es una cuestión de grado. Un uso que no tiene efecto demostrable sobre el mercado potencial o sobre el valor de la obra protegida no debe ser prohibido para proteger a los autores y titulares de derechos. Prohibir dicho uso inofensivo inhibiría el acceso a las ideas.

Este cuarto factor es lo que más se vincula y puede ser analizado en conjunto con los anteriores factores del *fair use*. Así, con respecto al primer factor, mientras más transformativo sea el uso, menos probabilidad de que esté afectando al mercado original<sup>254</sup>. De modo que, si el nuevo uso transforma la obra original, es más probable que su mercado objetivo sea distinto al buscado

---

<sup>254</sup> En ese sentido, ver el Caso *Campbell vs. Acuff-Rose Music*, 510, U.S. at 579 (1994), Supreme Court.

por la obra protegida, por lo que el efecto en este último mercado será mínimo o nulo.

Por otra parte, si el propósito del uso está relacionado a una actividad sin ánimo de lucro, puede ser difícil la prueba de que dicho uso tuvo un efecto adverso sobre el mercado. No obstante, si el uso tiene fines comerciales, existirán más elementos para una posible afectación del mercado de la obra protegida.

Puesto en relación con el segundo factor – la naturaleza de la obra –, si el nuevo uso (alegado como *fair use*) tiene igual o similar naturaleza al de la obra original, existirá una mayor probabilidad de que el uso tenga un efecto adverso sobre el mercado potencial o sobre el valor de la obra protegida.

Por último, también es posible verificar la influencia del tercer factor en la determinación del efecto sobre el mercado y sobre el valor de la obra protegida. En concreto, cuanto mayor o sustancial sea la parte utilizada de la obra protegida, menor será la probabilidad de acreditación del *fair use* en el caso, en virtud de una mayor afectación del mercado potencial de la obra utilizada.

### **1.5.2. Sistemas cerrados: el sistema europeo**

De forma contraria a los sistemas antes analizados, los sistemas cerrados de límites al derecho de autor se basan en una lista exhaustiva de actos legítimos de utilización de la obra que no dependen de autorización por el titular de los derechos<sup>255</sup>.

---

<sup>255</sup> Ejemplos de países que adoptan el sistema cerrado de limitaciones serían los países que integran el sistema de derecho de autor continental, tales como, Francia, Alemania, Portugal y España. En Francia, por ejemplo, este sistema está reflejado en el artículo L 122-5 del Código de la Propiedad Intelectual (Ley 92-597, de 1º de julio de 1992 y alteraciones posteriores). Este artículo enuncia una serie de límites al derecho exclusivo del autor, entre las que se encuentran la copia para uso privado, los análisis y citas cortas, las revistas de prensa, la parodia, el pastiche, etc. Estas limitaciones son las únicas que pueden restringir el monopolio del autor y son objeto de una interpretación estricta. Ya la Ley alemana de 10 de

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, en los sistemas cerrados los textos legales mediante los cuales se otorgan derechos exclusivos de autores y titulares suelen ser redactados de forma amplia, con el fin de abarcar todas actuaciones posibles en el ámbito de la explotación de las obras y prestaciones protegidas. En oposición, las limitaciones suelen estar estrechamente definidas en cada legislación.

Dichos sistemas son más previsibles que los sistemas abiertos, en la medida en que una simple lectura de las disposiciones legales aplicables permite a los usuarios y titulares de derechos conocer si el uso en cuestión constituye o no una actuación legitimada por ley<sup>256</sup>.

Por otra parte, los sistemas cerrados son menos flexibles (por ejemplo, para adaptarse a los nuevos usos derivados de los cambios tecnológicos) y más vulnerables a situaciones de anacronismo legal, lo que en última instancia puede generar dos consecuencias principales: (i) que los usuarios de obras no respeten los preceptos legales, violando los derechos de autor; (ii) que los usuarios pasen a no utilizar las obras por desconocer hasta donde un nuevo uso sería permitido por ley. En ambos casos, lo que se genera es una situación de inseguridad jurídica, la misma inseguridad que los sistemas cerrados tanto buscan evitar.

### **1.5.3. Un balance de los sistemas**

---

septiembre de 2003 incorpora la DDASI, previendo en su artículo 6 las limitaciones a los derechos patrimoniales del autor. En Portugal, la ley portuguesa (Decreto Lei nº 63/85 cuyo texto fue objeto de alteraciones por leyes posteriores) dispone sobre los límites al derecho de autor en sus artículos 75 e 76. Cuanto al régimen general de las limitaciones en España, éste ha sido analizado en el apartado 2.4.3 de este mismo capítulo.

<sup>256</sup> Sin embargo, como se verá más adelante, se entiende que dicha previsibilidad de los sistemas cerrados estará en cierta medida perjudicada si se interpreta la denominada “regla de los tres pasos” como un instrumento de limitación de los límites ya previstos en ley. Eso porque, en ese caso, ni los usuarios ni los titulares de derecho sabrán si el uso en principio autorizado por la ley prevalecerá en caso de que los jueces apliquen la “regla de los tres pasos” para restringir la extensión de un límite en el caso concreto.

Los derechos de propiedad intelectual desde siempre han buscado alcanzar un equilibrio entre los intereses opuestos de autores y usuarios, además de fomentar la cultura y el enriquecimiento del patrimonio de la humanidad<sup>257</sup>. Tal es la función de los límites que cada sistema contiene.

En lo que se refiere a la técnica legislativa, es determinante el método que se elija: sintético, formado por enunciados generales (cláusulas abiertas) de los cuales se derivan los límites al derecho de autor (sistemas abiertos de límites); o analítico, basado en una lista descriptiva y exhaustiva de actos no constitutivos de violación de derechos (sistema cerrado de límites).

La opción por el método sintético permite una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación del derecho de autor. Sin embargo, los sistemas abiertos requieren el dominio de una técnica jurídica interpretativa de aplicación extremadamente delicada. Además, dado que en los sistemas abiertos cada tribunal puede interpretar las limitaciones conforme a sus propios criterios, los mismos resultan poco adaptables a un proyecto de homogeneización de legislaciones entre diversos países.

Hasta el momento, la opción de la Unión Europea ha sido el modelo cerrado de límites, basado en una técnica legislativa analítica y descriptiva. Dicha elección resulta no solamente de una tradición más consolidada de los países miembros en este sentido, sino que también de una mayor facilidad de adaptación de este sistema con vistas a la creación de un derecho homogéneo y hasta cierto punto unitario. No obstante, cabe plantearse la siguiente cuestión fundamental: ¿un límite razonable para un determinado país, teniendo en cuenta su cultura, historia y economía, también lo es para otro país con tradiciones y aspiraciones distintas?

---

<sup>257</sup> SIRINELLI, Pierre, *Excepciones y limitaciones al derecho de autor...*, op.cit., p.45.

Lo cierto es que los sistemas estrictamente abiertos o cerrados evidencian carencias indicativas de que, probablemente, la mejor solución pasa por adoptar soluciones intermedias. Un buen ejemplo de ello es el ya mencionado Convenio de Berna, que establece tanto un listado descriptivo de límites<sup>258</sup>, como una cláusula general a partir de la cual se derivan límites indeterminados, pero posibles siempre y cuando respeten la “regla de los tres pasos”<sup>259\_260</sup>.

La “regla de los tres pasos”, por tanto, constituye un importante instrumento de adaptación de los sistemas cerrados a los cambios resultantes de las nuevas tecnologías, que dan lugar a utilizaciones no previstas en la ley pero que generan impactos en la explotación de la obra y en su acceso por parte del público.

En definitiva, el protagonismo de la “regla de los tres pasos” en ese nuevo contexto depende de la interpretación que se dé a la misma en los distintos ordenamientos jurídicos. El estudio de este aspecto constituye el objeto central de la presente investigación, y es lo que se pasa a analizar detenidamente a continuación.

---

<sup>258</sup> Tal listado está formado por límites necesarios y de carácter obligatorio como es el caso de las citas (artículos 10.1 y 10.3 del Convenio de Berna), así como límites facultativos como las limitaciones con propósitos de información y educacionales y las noticias de actualidad (respectivamente artículo 10.2 y 10 bis del Convenio de Berna).

<sup>259</sup> El artículo 9.2 del Convenio de Berna autoriza a los Estados miembros a limitar el derecho de reproducción en “*determinados casos especiales*”. Dicha facultad se inscribe sin embargo, en un marco que permite limitar sus efectos perjudiciales para los autores. Así, la reproducción tolerada en estas condiciones no podrá atentar “*a la explotación normal de la obra*” ni causar “*un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su autor*”. La fórmula, que podría parecer vaga, saca justamente la fuerza que tiene de su flexibilidad. Las tres condiciones que se impone para que se acepte una excepción al derecho exclusivo se conocen también con el nombre de la “*prueba de los tres pasos*” o “*prueba en tres etapas*”.

<sup>260</sup> SIRINELLI, Pierre, *Excepciones y limitaciones al derecho de autor...*, op.cit., p. 46.

## CAPÍTULO II – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS”: LA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS LÍMITES

### 2.1. Génesis de la “regla de los tres pasos”: la Conferencia de Estocolmo de 1967 para la revisión del Convenio de Berna

#### 2.1.1. Origen de la denominación

La “regla de los tres pasos” apareció por primera vez en el sistema jurídico de la propiedad intelectual en 1967, con ocasión de la Conferencia de Estocolmo, que tenía por objeto la revisión del Convenio de Berna.

El origen de la denominación “regla de los tres pasos” para la disposición recogida en el art. 9.2 del CB no es del todo claro. Los primeros juristas que analizaron el CB se limitaban a hacer referencia directa al art. 9.2 o al uso de expresiones como “*la formula general del art. 9.2*” o “*la excepción general*”<sup>261</sup>.

Una posible explicación ha sido desarrollada por FICSOR, que entiende que la regla del art. 9.2 del CB se ha denominado así en virtud de las declaraciones del Comité Principal de la Conferencia de Estocolmo<sup>262</sup> respecto de la importancia de las tres condiciones definidas en el referido dispositivo del Convenio.

De acuerdo con el Comité Principal, las tres condiciones deberían ser aplicadas sucesivamente, a fin de determinar si una proposición de límite está en conformidad con el Convenio de Berna. Para FICSOR, como consecuencia

---

<sup>261</sup> En ese sentido ver RICKETSON, Sam, *The Berne Convention for the protection of literary and artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987, pp. 479-489 y DESBOIS, H., FRANÇON, A. y KÉREVER, A., *Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins*, Dalloz, 1976, pp. 203-207.

<sup>262</sup> El Comité Principal de la Conferencia de Estocolmo, también denominado por la doctrina como “Comisión Principal”, sería el órgano responsable por la coordinación de los trabajos sobre las disposiciones de derecho material del Convenio de Berna (arts. 1 a 20). En la ocasión de la Conferencia de Estocolmo, el Comité Principal estuvo presidido por Eugen Ulmer (Alemania) y su secretario fue Claude Masouyé (Burós Internacionales Reunidos para la Protección de la Propiedad Intelectual – BIRPI). El Comité Principal dedicado a los trabajos sobre el Protocolo del Convenio de Berna relativo a los países en vía de desarrollo estuvo presidida por el señor Sher Singh (India).

de esas declaraciones del Comité, favorables a una aplicación sucesiva de las condiciones de la regla, es que la disposición del art. 9.2 del Convenio de Berna se hizo conocida como la “regla de los tres pasos”<sup>263</sup>.

Por su parte, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ entiende que la presencia conjunta de tres requisitos en el art. 9.2 del Convenio de Berna ha provocado que la doctrina anglosajona se refiriera a la regla como la “prueba de los tres pasos” (*three-step test*) o, en la terminología de la doctrina francesa, “prueba de las tres etapas”. En castellano, dicho dispositivo se denomina con carácter general “regla de los tres pasos” o “prueba de los tres pasos”, si bien que, para el referido jurista español, “*seguramente sea más eficaz la expresión “prueba triple” o “triple test”*”<sup>264</sup>.

En sus comentarios al art. 40 *bis* de la LPI, CASAS VALLÉS se refiere a la regla como “*la prueba de los tres pasos, de las tres etapas o de las tres fases*”, afirmando:

“Esta terminología hace casi inevitable entender la prueba como una escalera cuyos peldaños han de ascenderse de forma sucesiva y de manera completa. Ésa sería la lectura ortodoxa, sin perjuicio de eventuales variantes en cuanto al tamaño relativo o configuración de los peldaños. Para abrir el debate, acaso habría sido mejor hablar de “regla o prueba de los tres criterios” o, simplemente, de “prueba triple”. ”<sup>265</sup>.

Aunque la autora de esta investigación esté de acuerdo con la expresión “regla de los tres criterios” sugerida por CASAS VALLÉS, por una cuestión de

---

<sup>263</sup> Ver en FICSOR, Mihály, “How much of what? The ‘three-step- test’ and its application in two recent WPO Dispute Settlement Cases”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, núm. 192, 2002, pp. 124-126 (Traducción de española de Antonio Muñoz).

<sup>264</sup> Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, 2013, p.759.

<sup>265</sup> CASAS VALLÉS, Ramon, “Comentario al art. 40 bis...”, op.cit., pp. 670.

orden y homogeneidad científica, se ha optado aquí por el uso de la expresión que se entiende más usual, en concreto, “regla de los tres pasos”.

### **2.1.2. La Conferencia de Estocolmo de 1967 y la discusión en cuanto a la regulación de las limitaciones al derecho de reproducción**

La primera versión de la “regla de los tres pasos” fue concebida en 1967, con ocasión de la Conferencia de Estocolmo para la revisión del CB. La Conferencia tenía como principal objetivo la consagración a nivel internacional del derecho de reproducción de los autores o titulares de obras, que pese a no estar previsto expresamente en el Convenio, en la práctica ya era reconocido por gran parte de las legislaciones nacionales<sup>266</sup>.

Pese a dicha laguna en el texto del Convenio, los países signatarios del CB ya habían impuesto restricciones propias al derecho de reproducción reconocido en sus respectivas legislaciones. De ese modo, el sistema de limitaciones al derecho de reproducción variaba en gran medida según las legislaciones de los distintos países<sup>267</sup>.

La principal consecuencia de ello en el ámbito de Conferencia de Estocolmo consistía en que, si el CB pasase a incorporar un derecho general de reproducción, habría que cuidar para que dicha disposición no invadiese los límites ya contemplados en las legislaciones nacionales.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Oxford university Press 2006, p. 759 y RICKETSON, Sam, *The Berne Convention for the protection of literary and artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987, p. 479 y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 760.

<sup>267</sup> De acuerdo con GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “ello provocó que se buscara una solución de compromiso lo suficientemente flexible como para permitir a los legisladores nacionales mantener sus excepciones tradicionales al derecho de reproducción vigentes en 1967 y, en su caso, incluir otras nuevas, pero a la vez con capacidad para ejercer presión cuando una determinada excepción o limitación prevista en la legislación de un Estado de la Unión de Berna pusiera en peligro la explotación económica de la obra.”. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 760.

<sup>268</sup> El grupo encargado del estudio señaló en los trabajos realizados para el programa de 1967 que los límites reconocidos con más frecuencia por las legislaciones nacionales se referían a las siguientes



### 2.1.2.1. La experiencia previa de la Conferencia de Bruselas de 1948: la “doctrina de las reservas menores” como antecedente inmediato de la “regla de los tres pasos”

La cuestión no era una novedad, pues en la Conferencia de Bruselas de 1948<sup>269</sup> ya se había enfrentado el problema de cómo hacer coexistir el mínimo convencional de protección – garantizado por los derechos exclusivos recogidos en el CB – con los límites nacionales previstos, en aquel momento, respecto del derecho de comunicación pública<sup>270</sup>.

En aquel contexto, se rechazó tanto la inclusión de una lista exhaustiva de posibles límites nacionales (dado que tenían naturaleza variada y nunca se llegaría a una lista completa), como la inclusión de una cláusula general que permitiese a los Estados signatarios del CB la creación de de nuevos límites<sup>271</sup>.

---

formas de utilización: (i) discursos políticos, (ii) citas, (iii) artículos de periódicos, (iv) información relativa a acontecimientos de actualidad, (v) grabaciones efímeras, (vi) utilización privada, (vii) reproducción mediante fotocopias realizadas en librerías, (viii) reproducciones de carácter especial para las personas con discapacidad visual, (ix) esculturas en exposición permanente en lugares públicos, (x) utilización de obras artísticas en películas y en televisión, (xi) reproducción en interés de la seguridad social. Para un recuento detallado ver SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, p. 43-98.

<sup>269</sup> La Conferencia de Bruselas de 1948 para la revisión del Convenio de Berna se celebró en los días 5 al 26 de junio de 1948. Las principales modificaciones se refieren a la inclusión de las obras cinematográficas, fotográficas y de artes aplicadas en el ámbito del Convenio, a la consideración de una protección para los dibujos y modelos industriales, a una regulación detallada con respecto a las traducciones, adaptaciones, arreglos y transformaciones, también de las colecciones, al concepto de país de origen de la obra, a la especificación del plazo de protección en función del tipo de obras, a los límites de cita, enseñanza investigación e información, al derecho de comunicación, especialmente la radiodifusión secundaria, y la grabación de lo radiodifundido, a un mayor tratamiento de la cinematografía, a la introducción del derecho de participación, y a la atribución de competencia al Tribunal Internacional de Justicia para solucionar los conflictos surgidos entre los países de la Unión con respecto a la interpretación y aplicación del Convenio. Para un estudio sobre la Conferencia de Bruselas, ver en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentarios al art. 1 del Convenio de Berna”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, 2013, pp. 75-83; RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, y RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighbouring Rights...*, *op.cit.*

<sup>270</sup> Según CASAS VALLÉS, diversos límites nacionales permitían la comunicación pública de obras en actos oficiales, ceremonias religiosas, conciertos de bandas militares, conciertos públicos o de beneficencia, usos educativos y otros usos semejantes. En CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al art. 40 bis de la LPI...”, *op.cit.*, p. 672.

<sup>271</sup> Según RICKETSON, “se temía que la adopción de dicha disposición general “[alentaría] positivamente” a las naciones que hasta entonces no lo hubieran hecho a reconocer dichas excepciones e incorporarlas en sus legislaciones”. Ver en RICKETSON, Sam, *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones...*, *op.cit.*, p. 36.

Al final de la Conferencia de Bruselas, la cuestión se resolvió mediante el reconocimiento de la denominada “*doctrina de las reservas menores*”<sup>272</sup>, a través de la inclusión en el Informe Final de la Conferencia de “*una mención expresa a la posibilidad que tienen las leyes nacionales de establecer lo que comúnmente se denominan “reservas menores”*”<sup>273</sup>, que serían límites que deberían considerarse sobreentendidos y que, con arreglo a las intenciones de las sucesivas conferencias de revisión, no entrarían en conflicto con el CB si estuvieran incorporados en la legislación nacional de los Estados miembros.

En ese sentido, dispone el referido Informe Final:

“(…) A propuesta del Relator del Subcomité, Sr. Walkiers, la Conferencia ha observado no obstante que estas limitaciones deberán tener carácter restringido y que, en particular, no basta con que la interpretación o ejecución, representación o recitación sea ‘sin ánimo de lucro’ para escapar al derecho exclusivo del autor.”<sup>274</sup>

El reconocimiento de la compatibilidad de la “*doctrina de las reservas menores*” con el CB, así como la mención expresa al “*carácter restrictivo*” de este tipo de límites, pueden considerarse como los antecedentes inmediatos de

---

<sup>272</sup> Las “*reservas menores*” también se denominan “excepciones implícitas”. Según RICKETSON, “*además de las excepciones explícitas que figuran en el Convenio, existen varias excepciones que han de sobreentenderse y que, con arreglo a las intenciones de las sucesivas conferencias de revisión, no entrarán en conflicto con el Convenio si están incorporadas en la legislación nacional de los Estados miembros. Estas excepciones entran dentro de dos categorías principales: las relativas a los derechos de representación o ejecución, recitación, redifusión, grabación y cinematográficos, y las relativas a las traducciones.*”. En *Idem*, p. 35.

<sup>273</sup> Ver en *Ibidem* y RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, § 9.61, pp. 533-535 y RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighbouring Rights...*, *op.cit.*, §13.79, pp. 830-831.

<sup>274</sup> En RICKETSON, Sam, *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones...*, *op.cit.*, p. 37. Ver también en RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, § 9.61, RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighbouring Rights...*, *op.cit.*, §13.79, pp. 830-831 y SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 47- 49.

la “regla de los tres pasos”, una vez que ambos son frutos de situaciones comparables y responden a una preocupación similar<sup>275</sup>.

Sin embargo, según RICKETSON, la “*doctrina de las reservas menores*” y la “regla de los tres pasos” son institutos jurídicos que no deberían confundirse, pues la “*doctrina de las reservas menores*”, por ser una regla implícita y con carácter de *minimis*<sup>276</sup>, tiene un alcance más limitado que la “regla de los tres pasos”<sup>277</sup> (de ahí la mención al carácter restrictivo de las “*reservas menores*”).

En definitiva, mientras que las “*reservas menores*” guardan relación con utilizaciones que tienen una importancia mínima para el autor, aquellas que tengan un efecto más significativo deberían ser objeto de una disposición legal explícita, que indicase el objeto del uso permitido así como sus límites o condiciones<sup>278</sup>.

#### **2.1.2.2. La Conferencia de Estocolmo: los trabajos preparatorios y el primer borrador de la “regla de los tres pasos”**

En la Conferencia de Estocolmo de 1967, el mismo debate se generó en cuanto al engranaje del derecho de reproducción que se pretendía introducir en el art. 9.1 del CB, con los correspondientes límites ya previstos en la mayoría de las leyes nacionales<sup>279</sup>.

---

<sup>275</sup> Ver XALABARDER, Raquel, “Límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en Internet”, en *Pe.i – Revista de Propiedad Intelectual*, nº 29, 2008, pp. 83-84.

<sup>276</sup> El principio de interpretación de *minimis*, que proviene de la expresión latina “*De minimis non curat praetor*” o “*De minimis non curat lex*”, con el significado de que la ley no está interesada en asuntos menores. En un sentido legal más formal se refiere a algo que no tiene la suficiente importancia como para que la ley le preste atención. Ver en SILVA, De Plácido e, *Vocabulário Jurídico*, Forense, 2000. En el contexto del Convenio de Berna, esto significa que los límites a los derechos reconocidos en el Convenio no deben guardar relación con usos que tienen una importancia mínima o nula para el autor. En RICKETSON, Sam, *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones...*, *op.cit.*, p. 38.

<sup>277</sup> Ver en RICKETSON, Sam, *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones...*, *op.cit.*, p. 63.

<sup>278</sup> *Idem*, p. 38.

<sup>279</sup> El alcance del reconocimiento formal de un derecho general de reproducción dependería de la capacidad de la Conferencia para encontrar una fórmula satisfactoria en relación con los límites a dicho derecho que resultaban permitidos. Tal reto ha sido reconocido claramente en WORLD INTELLECTUAL

No obstante, en este caso, los límites nacionales al derecho de reproducción no formaban un grupo reducido y homogéneo (como sucedía con el derecho de comunicación al público y la “*doctrina de las reservas menores*” en el marco de la Conferencia de Bruselas), sino que extenso y diverso, hasta el punto de que no todos ellos podían ser calificados de “*reservas menores*” ya implícitamente aceptadas por el CB<sup>280</sup>.

La amplia variedad de limitaciones previstas en las legislaciones nacionales reflejaba la diversidad de intereses existentes en los distintos contextos. Tal hecho llevaba a la necesidad de elaboración de una disposición que atendiese a todos los objetivos.

Por un lado, dicha disposición debería salvaguardar el derecho general de reproducción frente a los efectos nocivos de una supuesta amplitud de las limitaciones nacionales. Por otro, tal disposición no debería invadir el margen de libertad que cada legislación nacional consideraba indispensable para atender a sus respectivas necesidades culturales y sociales<sup>281</sup>.

Este objetivo dual ocupó considerablemente los trabajos preparatorios de la Revisión de Estocolmo. De ese modo, en 1964, tras el análisis de posibles enfoques, el Grupo de Estudios formado por representantes del gobierno Suizo y del BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*), ambos responsables por los trabajos preparatorios, presentó un borrador preliminar de una posible disposición:

“Sin embargo, deberá ser objeto de legislación en los países de la Unión, teniéndose en cuenta las disposiciones del presente

---

PROPERTY ORGANIZATION - WIPO, *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm June 11 to July 14, 1967*, WIPO, 1971, p.113.

<sup>280</sup> RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, op.cit., § 9.2, p. 479 y RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighbouring Rights...*, op.cit., §13.03, p. 759.

<sup>281</sup> Ver en WIPO, *Records...*, op.cit., p. 113, bien como en RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, op.cit., p. 759 y RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, op.cit., p. 479.

Convenio, la limitación del reconocimiento y el ejercicio de ese derecho, atendiendo a fines específicos y con la condición de que dichos fines no entren en competencia económica con estas obras<sup>282-283</sup>.”

El Grupo de Estudios ha destacado en su justificación que las limitaciones deberían necesariamente servir a un fin específico. De lo contrario, no podrían ser permitidas. Como ejemplos de fines específicos, el Grupo ha citado el uso privado, la necesidad de acceso a la cultura e información y el interés de personas con discapacidad<sup>284</sup>.

La exigencia de que las limitaciones tuvieran un ‘*fin específico*’ puede ser entendida como una configuración inicial del primero de los tres criterios que integran la “regla de los tres pasos”. En concreto, el que se refiere a la necesidad de que los límites al derecho de reproducción se restrinjan a determinados casos especiales.

Respecto de la segunda exigencia, en el sentido de que los límites ‘*no compitan económicamente*’ con la explotación de la obra por el autor, el Grupo de Estudios subrayó que “*todas las formas de explotación de una obra que tengan o puedan tener considerable importancia práctica o económica, deberán ser reservadas al autor*”<sup>285</sup>.

Así, el segundo criterio de la “regla de los tres pasos”, que prohíbe que un límite entre en conflicto con la explotación normal de la obra, también estaría claramente presente en el primer borrador.

---

<sup>282</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, p.112.

<sup>283</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*However, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union, having regard to the provisions of this Convention, to limit the recognition and the exercising of the right, for specified purposes and on the condition that these purposes should not enter into economic competition with these works.*”.

<sup>284</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, p.112.

<sup>285</sup> *Ibidem*.

La redacción en términos genéricos y amplios del primer borrador, sugerida por el Grupo de Estudios, evidencia que el mismo ha optado por la construcción de una norma general sobre límites, en lugar de elaborar un listado restrictivo de limitaciones permitidas.

De acuerdo con los archivos y registros de la Conferencia de Estocolmo<sup>286</sup>, el Grupo de Estudios justificó su opción por una disposición general pues temía que la indicación de todas las limitaciones en el Convenio de Berna podría incentivar a los legisladores nacionales a trasponer aquella lista a sus respectivas legislaciones, derogando, en cambio, el derecho de remuneración que era asegurado a los autores por algunos países<sup>287</sup>.

Sin embargo, el Comité de Expertos Gubernamentales, en adelante Comité de Expertos, convocado en 1965, pese a haber llevado en consideración las recomendaciones del Grupo de Estudios con carácter general, observó que algunas limitaciones específicas deberían ser mencionadas expresamente en la redacción de la disposición que, originariamente, consistía en una descripción abstracta de criterios<sup>288</sup>.

De ese modo, el Comité de Expertos propuso, en el ámbito del programa para la Conferencia de 1967, la inclusión de un segundo párrafo al art. 9 del CB con la siguiente redacción:

“Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión  
permitir la reproducción de dichas obras

---

<sup>286</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, p.112, nota al pie n° 2. De acuerdo con la nota: “On the one hand, a list of this kind – even if it were to be limit to the main exceptions – would be very long and would considerably restrict the author’s rights. At the present time, most countries only recognise some of the exceptions indicated above – they vary from one country to another – or else they grant a remuneration to the authors for the use permitted by certain of these rules of exception, as in the case of the Nordic countries. There is every reason to fear that the introduction of a list of this kind would encourage the adoption of all the exceptions allowed and abolish the right of remuneration. On the other hand, a list, however long, would be inadequate, because it could never cover all the special cases existing in national legislation.”.

<sup>287</sup> Ver también SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 49.

<sup>288</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, pp.112-113.

- (a) para uso privado;
- (b) para fines judiciales o administrativos;
- (c) en determinados casos especiales con tal que la reproducción no sea contraria a los legítimos intereses del autor y no entre en conflicto con la explotación normal de la obra<sup>289</sup>.”

### 2.1.2.3. La Conferencia de Estocolmo: discusiones hacia la redacción final de la “regla de los tres pasos”

A lo largo de la Conferencia de Estocolmo, la anterior disposición sufrió diversas propuestas de cambio en su redacción por parte de las delegaciones de distintos países participantes.

En particular, algunas delegaciones proponían la formulación de una redacción más restrictiva, delineando de modo más preciso el ámbito de aplicación de las limitaciones<sup>290</sup>.

En el caso de la delegación alemana, la propuesta consistía en añadir un tercer criterio a la letra “c” del borrador en el sentido de exigir que la reproducción permitida no entrase en conflicto con el derecho del autor de obtener una remuneración equitativa<sup>291-292</sup>.

---

<sup>289</sup> Ver WIPO, *Records... op.cit.*, p. 113. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit reproduction of such works: (a) for private use; (b) for judicial or administrative purpose; (c) in certain particular cases where the reproduction is not contrary to the legitimate interests of the author and does not conflict with a normal exploitation of the work.*”

<sup>290</sup> En ese sentido manifestaron las Delegaciones de Francia, Italia, Holanda, Mónaco y Dinamarca, Bélgica. De acuerdo con WIPO, *Records... op.cit.*, pp. 612, 690 y 857-860. Además, para un estudio sobre las distintas posiciones ver en RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 762; RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, pp. 480-481 y en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p.50.

<sup>291</sup> Ver en WIPO, *Records... op.cit.*, pp. 618 y 691, bien como RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 762; RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, pp. 480-481.

<sup>292</sup> En ese mismo sentido se manifestó la delegación de Brasil que propuso que al final del art. 9.2 se incluyera la siguiente frase: “*this reservation shall not in any circumstances be prejudicial to the right of the author to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority.*” Ver en WIPO, *Records... op.cit.*, p.860.

Tal posición está relacionada con la adopción por Alemania, en 1965, de un derecho de remuneración, conocido como derecho de compensación por copia privada, impuesto a los productores o importadores de aparatos utilizados en las reproducciones privadas de obras impresas, obras musicales o audiovisuales<sup>293</sup>.

El pago de una remuneración consistía en una respuesta de la legislación alemana a los efectos nocivos de las nuevas técnicas de reproducción que habían surgido en aquel momento y que permitían a los usuarios la realización de un número considerable de copias privadas sin que fuera posible a los autores y titulares de derechos ejercer cualquier tipo de control sobre tal uso.

El derecho de remuneración o compensación equitativa por copia privada era el elemento clave en la legislación alemana para garantizar el equilibrio necesario entre los autores y los usuarios del contenido en relación con el derecho de reproducción de aquellos.

En este sentido, de conformidad con la propuesta de la delegación alemana, las reproducciones deberían ser permitidas:

“en determinados casos especiales con tal que la reproducción no entre en conflicto con la explotación normal de la obra o con el derecho del autor de obtener una remuneración equitativa que, en la ausencia de acuerdo, debe ser fijada por autoridad

---

<sup>293</sup> Dicha remuneración estaba prevista en el § 53 (5) de la Ley de Propiedad Intelectual de Alemania de 1965. Para un análisis más detallado del sistema de limitaciones en la legislación alemana en el contexto de la Conferencia de Estocolmo, ver SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp.53-58. Además, para un estudio detallado del derecho de remuneración del autor, en el Derecho español, ver la obra de MARTÍN SALAMACA, Sara, *Remuneración del Autor y Comunicación Pública*, Reus, 2004.



competente, ni sea contraria a los legítimos intereses del autor<sup>294</sup>."

Aunque la propuesta de la delegación alemana no haya sido aprobada en la Conferencia de Estocolmo, la misma influenció significativamente la redacción final del art. 9.2 del Convenio de Berna, al servir como base interpretativa para la aplicación del tercer criterio de la "regla de los tres pasos", según el cual la reproducción no puede causar "un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor".

Según interpretación del Comité Principal de la Conferencia, el perjuicio al interés del autor no será considerado injustificado cuando la legislación nacional exija el pago de una adecuada remuneración<sup>295</sup>.

Por otra parte, las delegaciones de los países del *Common Law*, tales como Reino Unido e India, proponían, cada una a su manera, una redacción más general y amplia de la regla<sup>296</sup>.

En el caso del Reino Unido, se defendió la elaboración de una regla general que regulase los límites permitidos al derecho de reproducción. De hecho, la redacción inicial del borrador basada en tres criterios abstractos fue fruto del texto sugerido por la delegación británica.

No obstante, Reino Unido no estaba de acuerdo con el texto aprobado por el Comité de Expertos e incluido en el programa de la Conferencia, sino

---

<sup>294</sup> Ver en WIPO, *Records...* *op.cit.*, p. 618. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: "in certain particular cases where the permission does not conflict with a normal exploitation of the work or with the author's right to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority, and where the permission is not contrary to the legitimate interests of the author".

<sup>295</sup> En ese sentido, afirmó el Presidente del Comité Principal, el jurista alemán Ulmer, respecto a la relación entre la remuneración equitativa y la "regla de los tres pasos": "(...) in the case of photocopies made by industrial firms, it could be assumed that there would be no "unreasonable" prejudice to the legitimate interests of the author if the national legislation stipulated that adequate remuneration should be paid". En SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 56.

<sup>296</sup> Para un estudio profundizado de dichas posiciones ver *Idem*, pp. 67-80.

que defendía una redacción más abstracta y en línea con el sistema de limitaciones del *fair dealing*, afirmando que:

“la mención de (...) “uso privado” y “fines administrativos” va más lejos y representa una amenaza para los autores y editores. La mayoría de los libros se destina al uso privado, y dicha expresión puede permitir el uso al por mayor de los materiales protegidos, sin el pago, por grandes grupos empresariales y por el sistema gubernamental de educación. De otra parte, la fórmula por nosotros propuesta puede regular los casos legítimos de uso privado y con fines judiciales y administrativos<sup>297</sup>.”

De ese modo, la delegación del Reino Unido abogó por una regla abstracta basada en la letra “c” del texto del borrador aprobado por el Comité de Expertos que permitía reproducciones “*en determinados casos especiales con tal que la reproducción no sea contraria a los legítimos intereses del autor y no entre en conflicto con la explotación normal de la obra*”.

En ese sentido, la fórmula abstracta de la “regla de los tres pasos” por la que abogó Reino Unido, tal y como se establece en el sistema del *fair dealing*, exigía de los jueces una interpretación basada en la ponderación de criterios generales<sup>298</sup>.

---

<sup>297</sup> Ver en WIPO, *Records... op.cit.*, p.630. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “mention (...) of “private use” y “administrative purposes” goes too far and carries many dangers for authors and publishers. Most books are intended for private use, and these expressions could allow the wholesale use of copyright material, without payment, by large industrial organisations or for governmental education systems. On the other hand, the formula we propose can take care of legitimate cases of private use and judicial and administrative purposes.” Además ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 68.

<sup>298</sup> Según SENFTLEBEN, la semejanza entre la “regla de los tres pasos” y el *fair dealing* se intensifica en razón de un criterio compartido, en concreto, la posibilidad de competencia con la obra original, es decir, según lo previsto por la “regla de los tres pasos”, la prohibición de conflicto con la explotación normal de la obra. Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 70.

Por su parte, según recoge la doctrina<sup>299</sup>, la delegación hindú defendió la ampliación del alcance de la regla mediante la adición de un cuarto párrafo que permitiera, en efecto, que los países creasen una licencia obligatoria general en atención a un interés público relevante. Dicha licencia estaría condicionada al pago de una remuneración razonable al autor y sería fijada por una autoridad competente.

De acuerdo con SENFTLEBEN, la delegación de India destacó que la protección a los derechos de autor, de un lado, y de los usuarios, de otro, debían analizarse de forma conjunta y no aislada, sugiriendo que el tratamiento de los derechos de autor fuera menos un asunto de carácter comercial y más una cuestión de perfeccionamiento de las condiciones educativas y culturales de los usuarios menos afortunados<sup>300</sup>.

Pese a toda la fundamentación de la delegación hindú, al final su propuesta fue rechazada por el Comité Principal, que entendió que si bien bajo la “regla de los tres pasos” podría ser posible la adopción de una licencia obligatoria en un caso determinado<sup>301</sup>, lo mismo no se daría en el caso de una licencia obligatoria general<sup>302-303</sup>.

---

<sup>299</sup> Ver en RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 762; RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, pp. 480-481 y en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 75-80.

<sup>300</sup> Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 79.

<sup>301</sup> Este sería el caso de Alemania, por ejemplo, que en su Ley de Propiedad Intelectual de 1965 preveía una remuneración equitativa por copia privada.

<sup>302</sup> *Idem.*, p. 80.

<sup>303</sup> La propuesta hindú, pone de relieve la existencia de diferencias sociales y económicas entre los países miembros del Convenio de Berna, lo que necesariamente influye en las políticas adoptadas en materia de límites a la propiedad intelectual en los distintos contextos. Reconociendo las necesidades económicas y culturales propias de los países en vías de desarrollo indicadas en la propuesta hindú, y con el deseo de permitirles el acceso a las obras protegidas por el derecho de autor para sus necesidades educativas, en la Conferencia Diplomática de París de 1971 se adoptó el Anexo del Convenio que dispone específicamente sobre casos determinados de licencia obligatoria que pueden ser adoptados por los países en desarrollo, principalmente con respecto al derecho de reproducción y traducción de obras (Ver artículos II y III del Anexo del Convenio).

Al final de la Conferencia de Estocolmo, el Comité Principal optó por el planteamiento de una fórmula general mediante la creación de un segundo párrafo al ya citado art. 9 del Convenio, en los siguientes términos:

“Art. 9. (...)

- (2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor<sup>304</sup>.”

### **2.1.3. El orden de aplicación de la “regla de los tres pasos” establecida en la Conferencia de Estocolmo**

Como se ha señalado, la redacción final de la “regla de los tres pasos” adoptada por el Comité Principal encuentra sus raíces en la proposición de la delegación del Reino Unido. No obstante, comparativamente a la proposición británica, la redacción final del Comité invirtió el orden de los dos pasos de la regla, de modo que el criterio de la explotación normal se antepuso al criterio de los legítimos intereses del autor.

De acuerdo con el Informe del Comité Principal, la inversión de los dos pasos, según orientación del Comité de Redacción, sería adecuada para garantizar un orden más lógico para la interpretación de la regla<sup>305</sup>.

---

<sup>304</sup> WIPO, *Records... op.cit.*, p.858. Citado por RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 763 (nota nº 25) y RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, p. 481 (nota nº 22). Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “(2) *It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*”

<sup>305</sup> Ver en FICSOR, Mihály, “How much of what?..., *op.cit.*, pp. 122-127.

De acuerdo con CASAS VALLÉS, dicha inversión del orden de los criterios, al parecer, se hizo siguiendo el entendimiento de Eugen ULMER, presidente del Comité de Expertos, *“quien otorgaba un papel esencial a la ausencia de conflicto con la explotación normal de la obra y, por el contrario, atribuía un papel secundario a la salvaguarda de otros legítimos intereses del autor”*<sup>306</sup>.

Al respecto, SENFTLEBEN destaca la siguiente parte del Informe elaborado por el Comité Principal:

*“El Comité adoptó también una propuesta del Comité de Redacción en el sentido de que la segunda condición figurase antes de la primera, puesto que esto permitiría establecer un orden más lógico para la interpretación de la regla. Si se considera que la reproducción entra en conflicto con la explotación normal de la obra, la reproducción está totalmente prohibida. Si se considera que la reproducción no entra en conflicto con la explotación normal de la obra, el próximo paso será examinar si la reproducción no causa un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor. Únicamente si eso no es así, sería posible, en ciertos casos especiales, establecer una licencia obligatoria o prever una utilización sin pago. A título de ejemplo práctico, puede mencionarse la fotocopia con diversos fines. Si consiste en la confección de un gran número de copias, no puede estar permitida, ya que perjudica la explotación normal de la obra. Si implica en la confección de un número relativamente grande de copias para su utilización en empresas industriales, es posible que no*

---

<sup>306</sup> CASAS VALLÉS, Ramon, “Comentario al art. 40 bis..., *op.cit.*, pp. 673-674.

*causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, siempre que, con arreglo a la legislación nacional, se pague una remuneración equitativa. Si se hace en un pequeño número de copias, puede permitirse la fotocopia sin pago, en particular para usos individuales o científicos*<sup>307</sup>.”

A la luz de la explicación del Comité Principal, parece ser que, al menos en principio, la intención de los redactores del art. 9.2 del Convenio de Berna era que todos los “pasos” de la regla fuesen superados para que el límite nacional atendiera a lo previsto en el Convenio<sup>308</sup>. Asimismo, como se ha indicado anteriormente<sup>309</sup>, a dicha explicación se debió el “bautismo” de la regla como la “regla de los tres pasos”, en tanto en cuanto parecía exigir el cumplimiento cumulativo de los tres requisitos en ella incluidos<sup>310-311</sup>.

Para XALABARDER, además, es incuestionable que la “regla de los tres pasos”, al igual que la “*doctrina de las reservas menores*”, nace con una clara “*voluntad habilitadora*”, destinada a los legisladores con vistas al

---

<sup>307</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*If it is considered that reproduction conflicts with the normal exploitation of the work, reproduction is not permitted at all. If it is considered that reproduction does not conflict with the normal exploitation of the work, the next step would be to consider whether it does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. Only if such is not the case would it be possible in certain special cases to introduce a compulsory license, or to provide for use without payment. A practical example might be photocopying for various purposes. If it consists of producing a very large number of copies, it may not be permitted, as it conflicts with a normal exploitation of the work. If it implies a rather large number of copies for use in industrial undertakings, it may not unreasonably prejudice the interests of the author, provided that, according to national legislation, an equitable remuneration is paid. If a small number of copies is made, photocopying may be permitted without payment, particularly for individual or scientific use*”. En SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, op.cit., pp.51-52. Ver también en FICSOR, Mihály, “How much of what?..., op.cit., , pp. 122-127.

<sup>308</sup> En ese sentido, ver GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, op.cit., pp. 762-766.

<sup>309</sup> Ver apartado 3.1.1 de la presente investigación.

<sup>310</sup> Conforme explicado por FICSOR, Mihály, “How much of what?..., op.cit., pp. 124-126 y CASAS VALLÉS, Ramon, “Comentario al art. 40 bis..., op.cit., p. 674.

<sup>311</sup> Las citadas declaraciones del Comité Principal guardan importante relación con la cuestión de la aplicación de los tres criterios de la regla, en concreto, con el modo y orden de apreciación de los mismos que, para parte mayoritaria de la doctrina, deben ser analizados cumulativamente con base en un análisis “paso a paso”. Dicha cuestión será analizada más adelante en la presente investigación. Ver apartado 2.4.4.

establecimiento de nuevos límites nacionales al derecho de reproducción<sup>312</sup>. En ese sentido, a pesar de que el art. 9.2 del Convenio no lo mencione expresamente, dicha autora considera que el mismo “*carácter restrictivo*” que se exigió en Bruselas para que los Estados miembros mantuviesen o introdujesen nuevos límites al amparo de la “*doctrina de las reservas menores*”, también sería aplicable a la “regla de los tres pasos” del Convenio de Berna, al amparo del criterio de ‘*determinados casos especiales*’ contenido en el primer paso de la regla<sup>313\_314</sup>.

En cualquier caso, cabe destacar que la “regla de los tres pasos”, tal cual fue consagrada en el artículo 9.2 del Convenio, contenía un criterio bastante vago y genérico que permitía a los países miembros establecer limitaciones al derecho de reproducción.

Se trató de una transacción, suficientemente flexible como para poder abarcar todas las limitaciones contenidas en las legislaciones de los países signatarios del CB, tanto aquellas en forma de listados enumerativos de límites como aquellas derivadas de cláusulas abiertas del tipo *fair use* o *fair dealing*.

Por cierto, fue precisamente esta flexibilidad que hizo atractiva la “regla de los tres pasos” a la hora de negociar los acuerdos posteriores sobre propiedad intelectual, al tratarse de una norma con capacidad para adecuarse

---

<sup>312</sup> Según XALABARDER, dicha “*voluntad habilitadora*” se relaciona con una función de control ejercida por la “regla de los tres pasos” en relación a la actividad legislativa en el momento de elaboración y diseño de nuevos límites a la propiedad intelectual. En XALABARDER, Raquel, “Límites a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, p. 85.

<sup>313</sup> *Ibidem*. El entendimiento de XALABARDER se aproxima de la interpretación que recogen RICKETSON y GINSBURG de este primer “paso”, concretamente, que el límite sea “*finito y de alcance limitado*”. Ver en RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, §13.14, p. 767.

<sup>314</sup> Cuestión distinta es si el examen cumulativo y ordenado de los criterios de la regla, así como los referidos caracteres restrictivo y habilitador, son predicables también respecto de las sucesivas formulaciones internacionales y también nacionales de la “regla de los tres pasos”, más allá del Convenio de Berna. Tal cuestión será mejor entendida a partir del análisis de las distintas manifestaciones de la “regla de los tres pasos” en los demás tratados internacionales, así como en el ordenamiento jurídico español.

tanto a la legislación de los países de tradición continental, como a la de los países del *Common Law*.

En virtud de este papel relevante, la “regla de los tres pasos” quedó recogida en los distintos textos legales posteriores a su concepción inicial en el ámbito del Convenio de Berna<sup>315</sup>, como se analizará en el siguiente apartado.

## **2.2. Normalización de la “regla de los tres pasos”: su disciplina jurídica en los Tratados Internacionales, en las Directivas Europeas y en el Derecho Comparado**

### **2.2.1. El Acuerdo sobre los ADPIC**

La “regla de los tres pasos” fue retomada en el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>316</sup>, en 1994.

El Acuerdo sobre los ADPIC resulta de la llamada Ronda de Uruguay, que tuvo lugar en el contexto de las negociaciones del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).

En líneas generales, dicha ronda de negociación tuvo como objetivos principales: (i) la creación de la OMC (Organización Mundial del Comercio) para reemplazar al GATT, (ii) la reducción de aranceles y subsidios a la exportación, (iii) la reducción de límites de importación y cuotas sobre los siguientes 20 años y (iv) el acuerdo para reforzar la protección a la propiedad intelectual.

---

<sup>315</sup> Para un estudio comparativo de las distintas versiones de la “regla de los tres pasos” en los tratados internacionales ver en CHRISTIE, Andrew F. y WRIGHT, Robin, “A comparative analysis of the three-step tests in international treaties”, en *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014. El estudio desarrollado por CHRISTIE y WRIGHT se basa, no obstante, en un análisis comparativo del sentido y significado literal de cada uno de los términos y expresiones que componen la redacción de la regla. En la opinión de esta autora, dicho análisis es incompleto una vez que no lleva en consideración el contexto de elaboración de cada uno de los tratados internacionales, ni el propósito y finalidades que justificaron su creación. Para un análisis de la regla en el contexto de la DDASI, ver SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*

<sup>316</sup> Acuerdo de la OMC (Organización Mundial del Comercio) de 1994 sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994.



Según lo previsto en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, la protección a la propiedad intelectual se daría en la medida de lo necesario para *“reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo”*.

De ese modo, sería posible concluir que, en principio, la “regla de los tres pasos” incorporada a los ADPIC tendría una connotación distinta de aquella originalmente introducida en el Convenio de Berna con ocasión de la Conferencia de Estocolmo, al privilegiar el carácter económico de la protección de las obras intelectuales<sup>317</sup>.

Sin embargo, este no sería el único objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC, que en su art. 7 consagra como objetivo general del Acuerdo, la obligación de favorecer *“el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”*. En ese sentido, dispone el citado dispositivo:

“Art. 7. Objetivos – La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir para la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

De esa manera, cabe señalar que la “regla de los tres pasos” prevista en el Acuerdo sobre los ADIPC se integra en un contexto que objetiva la promoción del bienestar social y económico, así como del equilibrio de intereses entre titulares de derechos y terceros (*“de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos”*).

---

<sup>317</sup> Según SENFTLEBEN, la razón para la inclusión de un sistema de propiedad intelectual en el contexto del GATT se relaciona con la creciente importancia económica de la propiedad intelectual, principalmente para los países industrializados y desarrollados. Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, op.cit., p. 83.

A lo largo de las negociaciones para la elaboración del Acuerdo sobre los ADPIC, tal y como pasó en la Conferencia de Estocolmo, hubo divergencias entre las distintas delegaciones respecto de la disciplina de los límites en el ámbito del Acuerdo<sup>318</sup>.

De un lado, los países industrializados defendieron, con carácter general, un proceso de restricción del sistema de límites mediante, por ejemplo, la creación de una disposición detallada que aclarase lo previsto en el Convenio de Berna<sup>319</sup>.

De otro, los países en desarrollo cuestionaron la legitimidad del GATT para proponer normas o estándares de protección de la propiedad intelectual, entendiendo que el órgano más apropiado para ello sería la OMPI. Asimismo, dichos países criticaron el efecto restrictivo sobre el comercio que podría resultar de una situación de rígido monopolio creado a partir de una excesiva protección de derechos de propiedad intelectual<sup>320</sup>.

Con independencia de ello, pese a las divergencias citadas, todos los países participantes entendieron que las normas y disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC deberían necesariamente seguir los principios fijados en el Convenio de Berna.

Ese consenso dio lugar al art. 9.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que los países miembros deberán observar los artículos 1 a 21 del

---

<sup>318</sup> Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 85.

<sup>319</sup> SENFTLEBEN llama la atención sobre la propuesta de la delegación de los Estados Unidos que disponía que las limitaciones solamente serían permitidas si estuvieran totalmente en conformidad con lo previsto en el Convenio de Berna además de restringirse a determinados casos especiales, cuidadosamente definidos, y de que no perjudicasen el mercado actual o potencial o el valor de la obra. Así, disponía dicha propuesta: “*any limitations and exemptions to exclusive economic rights shall be permitted only to the extent allowed and in full conformity with the requirements of the Bern convention (1971) and in any event shall be confined to clearly and carefully defined special cases which do not impair actual or potential markets for, or the value of, copyright works*”. Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, p. 85.

<sup>320</sup> En ese sentido, SENFTLEBEN cita las manifestaciones de países como Chile, India y Brasil a lo largo de las negociaciones en la Ronda de Uruguay. Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 85-87.

Convenio de Berna, exceptuando únicamente el art. 6 *bis*, que regula los derechos morales (teniendo en cuenta la naturaleza económica del Acuerdo).

Dado que, como se ha visto, la “regla de los tres pasos” está prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna, se puede concluir que en materia de límites los países miembros del Acuerdo sobre las ADPIC ya deberían en cualquier caso observar la misma.

No obstante, con carácter adicional a esta referencia indirecta, la “regla de los tres pasos” quedó expresamente recogida en el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>321</sup>

Ello porque, tal y como ocurrió en el ámbito de la Conferencia de Estocolmo, la “regla de los tres pasos” se mostró un instrumento eficiente para conciliar las posiciones divergentes de los países en materia de límites.

Es más, debido al carácter consensual de este instrumento jurídico, otros tipos de “*test en tres etapas*” (con algunas distinciones en cuanto a su formulación) fueron introducidos en el Acuerdo en materia de marcas (art. 17<sup>322</sup>), de diseños y modelos de utilidad (art. 26.2<sup>323</sup>) y de patentes (art. 30<sup>324</sup>).

Específicamente en relación con la “regla de los tres pasos”, el referido art. 13 del Acuerdo establece lo siguiente:

---

<sup>321</sup> *Idem*, p. 87. Para parte de la doctrina, el artículo 13 de los ADPIC era calificado como un elemento *Berna Plus* pues constituía una salvaguardia adicional a los derechos de propiedad intelectual, además de la simple referencia al art. 9.2 del Convenio de Berna por lo previsto en el art. 9.1 de los ADPIC. Ver GOLDSTEIN, P., *International Copyright – Principles, Law and Practice*, Oxford University Press, 2001, p. 294 y LIPSZYC, Delia, *Nuevos temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos*, UNESCO, 2004.

<sup>322</sup> Dispone el art. 17 de los ADPIC: “Art. 17. Excepciones - Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.”

<sup>323</sup> Dispone el art. 26.2 de los ADPIC: “Art. 26.2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

<sup>324</sup> Dispone el art. 30 de los ADPIC: “Art. 30 – Excepciones de los derechos conferidos: Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.”

“Art. 13. Limitaciones y excepciones – Los Miembros circunscribirán las limitaciones y excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”

En primer lugar, se puede observar que, al contrario del art. 9.2 del Convenio de Berna, que tiene su campo de aplicación limitado al derecho de reproducción, el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a todos derechos exclusivos.

Otro cambio significativo consiste en que el Acuerdo sobre los ADPIC prevé, respecto de la tercera etapa del *test*, la protección de los intereses legítimos del “*titular de los derechos*”, y no del autor tal y como hacía el Convenio de Berna.<sup>325</sup>

Esas dos diferencias, en principio, evidenciarían un gran avance en la interpretación de la regla, pues amplían objetiva y subjetivamente su ámbito de aplicación. Sin embargo, cabe destacar que en virtud de esta misma amplitud, la regla queda sujeta a interpretaciones que varían en función del contexto de su aplicación.

En particular, siendo el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento creado a partir de una perspectiva económica, existe el riesgo de que la regla se interprete de forma a atender principal o exclusivamente a los intereses de los titulares derivativos y grandes explotadores de los bienes culturales, que muchas veces no son los autores de la obra.

---

<sup>325</sup> GEICER, Christophe, “El papel del “test” de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información”, en *e-Boletín de derecho de autor*, UNESCO, 2007, pp. 3-4.

En opinión de esta autora, una interpretación de este tipo sería contraria al objetivo consagrado en el art. 7 del propio Acuerdo, que hace referencia no solamente a los intereses legítimos de los titulares, sino que también de terceros (como, por ejemplo, los beneficiarios de los límites).

De hecho, los “*test en tres etapas*” adoptados por el Acuerdo en materia de marcas (art. 17), de diseños y modelos de utilidad (art. 26.2) y de patentes (art. 30), referidos anteriormente, hacen expresa referencia a los “*legítimos intereses de terceros*”, lo que sería un indicativo más en el sentido de que los objetivos buscados por el Acuerdo no estarían limitados a los derechos de los titulares.

De acuerdo con XALABARDER, el silencio del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de los intereses de terceros, no significa que éstos deben ser ignorados, teniendo en cuenta el ya mencionado art. 7 del Acuerdo<sup>326</sup>. Dicha autora lamenta, sin embargo, que la “regla de los tres pasos” se haya mantenido en el Acuerdo con una redacción similar a la del art. 9.2 del Convenio de Berna, en lugar de un redactado más equilibrado como aquel previsto en el mismo Acuerdo para los casos de propiedad industrial.

Aún así, según XALABARDER, se puede decir que el Acuerdo sobre los ADPIC ha dado mayor importancia a los legítimos intereses de terceros que el Convenio de Berna. En este sentido, afirma la referida jurista:

“(...) si el derecho de autor se configura como una propiedad privada, debe quedar sujeta, como toda propiedad, a los fines de política social y económica que se establezcan en beneficio de la sociedad en general. En esta línea el Acuerdo ADPIC anima a los Estados miembros de la OMC a construir sus

---

<sup>326</sup> En XALABARDER, Raquel, “Límites a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, p. 90.

sistemas nacionales de propiedad intelectual en equilibrio. Todas estas consideraciones pueden dar como resultado una lectura del art. 13 ADPIC distinta a la que se obtendría bajo el art. 9.2 del Convenio de Berna<sup>327</sup>.”

De ese modo, aunque el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC reitere los tres pasos de la regla constante en el art. 9.2 del CB, se puede afirmar que lo hace en un contexto distinto, en el que la protección a la propiedad intelectual debe llevar en consideración no solamente los intereses de los autores o titulares, sino que también los legítimos intereses de terceros, dando cumplimiento, así, al objetivo del Acuerdo de promocionar el “*bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones*”<sup>328</sup>.

### **2.2.2. Los Tratados OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos de 1996**

Los cambios tecnológicos han hecho surgir innumerables técnicas de reproducción de obras intelectuales y de las transmisiones digitales interactivas, exigiendo importantes adaptaciones del sistema jurídico de la propiedad intelectual.

Una alternativa para implementarlas podría ser la revisión del Convenio de Berna. No obstante, en virtud del gran número de países que forman parte del mismo<sup>329</sup>, un proceso de revisión sería difícil de alcanzar en la práctica, pues exigiría la aprobación de la unanimidad de los países participantes (art.

---

<sup>327</sup> En XALABARDER, Raquel, “Límites a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, pp. 90-91.

<sup>328</sup> Conforme lo previsto en lo ya citado art. 7 de los ADPIC.

<sup>329</sup> En la actualidad, conforme informaciones en la página web de la OMPI accedidas a 13 de octubre de 2015, son 168 el número de Estados integrados al Convenio de Berna, todos ellos en su última versión correspondiente al Acta de París de 1971. Cabe, no obstante, hacer algunos matices cuanto a determinados países. África del Sur, Bahamas y Fidji son parte del Acta de Bruselas (arts. 1 a 21 y Anexos) y del Acta de París (arts. 22 a 38); Chad es parte del Acta de Bruselas (arts. 1 a 21 y Anexo) y del Acta de Estocolmo (arts. 22 a 38); Pakistán es parte del Acta de Roma (arts. 1 a 21) y del Acta de Estocolmo (arts. 22 a 38).

27.3 del Convenio de Berna<sup>330-331</sup>). Como consecuencia, la OMPI optó por la formulación de un nuevo Convenio, complementario al de Berna, que, según BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,

“venía a potenciar su parte sustantiva e indirectamente<sup>332</sup> las incorporaciones al mismo también, al imponer a las partes contratantes el respeto de lo dispuesto en sus artículos 1 a 21 y en su Anexo. Ello explica la opción por el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 (vid. su art. 1.4<sup>333</sup>) en vez de una nueva revisión del Convenio de Berna<sup>334-335</sup>.”

De ese modo, la OMPI pasó a desarrollar y promover estudios y discusiones respecto de los cambios tecnológicos y sus efectos en el ámbito de la propiedad intelectual. Fruto de ello son el Tratado OMPI sobre derecho de autor (TODA) y el Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF), ambos adoptados durante la Conferencia Diplomática de 1996, de 20 de diciembre<sup>336</sup>.

En materia de límites y su aplicación en el contexto digital, todos los estudios desarrollados en el ámbito de los trabajos preparatorios de la Conferencia Diplomática tuvieron como cuestión central la “regla de los tres

---

<sup>330</sup> Dispone el citado dispositivo: “Art. 27 – (...) 3. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26, aplicables a las modificaciones de los artículos 22 a 26, toda revisión de la presente acta, incluido el anexo, requerirá la unanimidad de los votos emitidos.”

<sup>331</sup> Ver en FICSOR, Mihály. *The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, 2002, p. 57 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al art. 1 del Convenio de Berna”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna...*, op.cit., pp. 93-96.

<sup>332</sup> De acuerdo con BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO ni en el Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, ni en los ADPIC, se ha impuesto la adhesión al Convenio de Berna a los Estados contratantes de aquellos.

<sup>333</sup> Dispone el art. 1.4 del Tratado OMPI sobre derecho de autor: “Art. 1 – (...) 4. Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna.”

<sup>334</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al art. 1 del Convenio de Berna”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna...*, op.cit., p. 95.

<sup>335</sup> Este proceso de potenciación de la parte sustantiva y del propio Convenio de Berna se produce también a través de los ADPIC, cuyo art. 9.1. establece que, con la salvedad del derecho moral de autor, “los miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo”.

<sup>336</sup> Para más informaciones generales sobre los Tratados OMPI, ver en el subapartado 1.4.1.4 del presente trabajo.

pasos” y su papel como instrumento para la adecuada adaptación de los límites al entorno digital<sup>337</sup>.

Sin embargo, de la lectura del texto de la Propuesta Básica del TODA<sup>338</sup>, que se transformó finalmente en el actual art. 10 del referido Tratado, se puede concluir que aunque la “regla de los tres pasos” haya tenido un importante papel en la fijación de los nuevos límites creados a partir de los Tratados OMPI, su interpretación y alcance siguieron muy similares a lo ya previsto en el art. 9.2 del Convenio de Berna<sup>339</sup>.

En concreto, establece el art. 10.1 del TODA:

“Art. 10.1. Las partes contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.”

---

<sup>337</sup> Para un estudio detallado de las discusiones desarrolladas a lo largo de los trabajos preparatorios, así como en la Conferencia Diplomática de 1996, ver FICSOR, Mihály. *The Law of Copyright and the Internet...*, op.cit., pp. 304-317, bien como RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, op.cit., pp. 861-878.

<sup>338</sup> LIEDES, Jukka, *Propuesta básica de las disposiciones sustantivas del Tratado sobre la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas para consideración por la Conferencia Diplomática*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996, p. 65. Disponía el art. 12 de la Propuesta Básica (actual art. 10 del TODA): “Art. 12 – *Limitations and Exceptions* – (1) *Contracting parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic Works under this Treaty only in certain special cases that do not conflict with the normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*

(2) *Contracting parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to the rights provided for therein to certain special cases which do not conflict with the normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*”



En este sentido, así como el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, el art. 10 del TODA<sup>340</sup> amplía la regla del art. 9.2 del Convenio de Berna para todo tipo de obras y derechos patrimoniales (art. 10.2 del TODA).

Asimismo, la declaración concertada respecto del art. 10<sup>341</sup> atribuye a los países signatarios la posibilidad de adaptar sus legislaciones nacionales a los cambios tecnológicos, permitiendo que éstos establezcan “*nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno digital*”, respetando la configuración de los límites del Convenio de Berna.

Así las cosas, en el mismo sentido del Convenio de Berna y con el mismo carácter habilitador (“*las partes contratantes podrán prever*”), el Tratado permite que los países contratantes fijen limitaciones en ciertos casos especiales en los cuales la utilización de la obra no atente a su explotación normal ni cause perjuicio a los legítimos intereses del autor.

Ya en el contexto del TOIEF, el art. 16.2<sup>342</sup> hace extensiva la “regla de los tres pasos” a los nuevos derechos previstos en el marco del Tratado. Asimismo, el párrafo primero de este mismo artículo equipara el régimen de

---

<sup>340</sup> Establece el citado artículo: “10. Limitaciones y excepciones. – 1) Las partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales, que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.”

<sup>341</sup> “Declaración concertada respecto al art. 10: Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital.

También queda entendido que el Artículo 10.2 no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.”

<sup>342</sup> Dispone el citado artículo: “16. Limitaciones y excepciones. – (1) Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contiene su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas.

(2) las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.”

límites de los autores al de los intérpretes o ejecutantes y productores de fonograma.

En este sentido, de conformidad con lo previsto en la declaración concertada respecto del art. 16 del TOIEF<sup>343</sup>, la declaración concertada relativa al art. 10 del TODA se aplica *mutatis mutandis* al art. 16 del TOIEF.

Seguramente, la mayor aportación de los Tratados OMPI en esta materia ha sido – aparte de la ampliación de la regla a cualquier derecho exclusivo – la creación de un mandato al legislador nacional para la creación de nuevos límites que resulten adecuados al nuevo contexto digital, observados los criterios fijados en las respectivas declaraciones concertadas de los Tratados<sup>344</sup>.

Cabe destacar asimismo que, en el ámbito de los Tratados OMPI, la aplicación de la regla deberá siempre tener en cuenta lo dispuesto en sus preámbulos, que reconocen *“la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores [y artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en el caso del TOIEF] y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información”*<sup>345</sup>.

---

<sup>343</sup> “Declaración concertada respecto al Artículo 16: La declaración concertada respecto al Artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica *mutatis mutandis* al Artículo 16 ( sobre limitaciones y excepciones) del Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.”

<sup>344</sup> En ese sentido, y subrayando la importancia de dicha Declaración concertada, cumple resaltar que de acuerdo con el art. 31.2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, en la interpretación de los preceptos de los Tratados (en el caso, la “regla de los tres pasos” prevista en el Tratado) debe ser llevado en cuenta *“todo acuerdo que se refiera al Tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del Tratado”*. De ese modo, la Declaración concertada del art. 10 funciona como importante norma de interpretación de la “regla de los tres pasos” prevista en el TODA.

<sup>345</sup> Así como en el caso de las Declaraciones concertadas, según lo previsto en el art. 31.2 de la Convención de Viena, el texto de los preámbulos de los Tratados también constitui importante norma de interpretación del mismo. Dispone el citado dispositivo de la Convención de Viena:

“Art. 31. Regla general de interpretación:

(...) ”

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado:

Así, con el fin de prevenir situaciones de ejercicio abusivo de derechos por parte de los autores o titulares, el alto nivel de protección concedido a la propiedad intelectual por los Tratados OMPI debe ser equilibrado con el respeto a importantes valores sociales, tales como la educación e investigación, el interés general del público por la información puesta a disposición por bibliotecas y archivos, así como el interés de los minusválidos en tener acceso a tal información.<sup>346</sup>

### 2.2.3. La “regla de los tres pasos” en las Directivas Europeas

En el ámbito del derecho comunitario, antes de la elaboración de la Directiva sobre derecho de autor en la sociedad de información (DDASI) en 2001 – la cual se analizará detenidamente en los apartados siguientes de esta investigación – los límites a la propiedad intelectual y específicamente la “regla de los tres pasos”, ya habían sido objeto de una disciplina “vertical”<sup>347</sup>.

En concreto, la regla quedó recogida en tres Directivas que regulaban temas específicos: programas de ordenador (art. 6.3 de la Directiva

---

*b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;”*

<sup>346</sup> Respecto al Tratado OMPI sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (TOIEA) que ha sido adoptado en 24 de junio de 2012 en Beijing, cabe señalar que, en materia de límites, el TOIEA establece en relación a los artistas y ejecutantes audiovisuales un tratamiento equiparado a lo de los autores en el TODA. Así, dispone el art. 13 del TOIEA: “Art. 13 Limitaciones y excepciones:

1. Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, en relación con la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas.

2. Las Partes Contratantes restringirán toda limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante”. Y de acuerdo con su propia declaración concertada, “la declaración concertada relativa al artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) también se aplica *mutatis mutandis* al artículo 13 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado”.

<sup>347</sup> La expresión en inglés “vertical manner”, así como su expresión antónima “horizontal regulation”, han sido usadas por MAZZIOTTI, Giuseppe, en *EU Digital Copyright Law and the End-User*, Springer, 2008, p. 77. El autor utiliza la expresión en el sentido de que, antes de la elaboración de la DDASI, no existía en el ámbito comunitario una disciplina general de los límites a la propiedad intelectual (y también de la “regla de los tres pasos”). Lo que había era la regulación del sistema de límites de modo específico y aislado en distintas Directivas, como, por ejemplo, la Directiva de las bases de datos o sobre los programas de ordenador. En ese sentido, la regulación de los límites se daba de forma vertical. A partir de la DDASI, la regulación de los límites pasó a ser horizontal ya que el sistema se aplicaba de un modo general al cualquier tipo de obra, no restringiéndose a supuestos específicos.

91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991)<sup>348</sup>, derecho de alquiler y préstamo (art. 10.3 de la Directiva 92/100/EEC)<sup>349</sup> y bases de datos (art. 6.3 de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996)<sup>350</sup>.

En efecto, el art. 6.3 de la Directiva sobre Programas de Ordenador, que tiene redacción prácticamente idéntica a la del art. 6.3 de la Directiva sobre las Bases de Datos<sup>351</sup>, establece, en línea con lo previsto en el Convenio de Berna, que los usos que se derivan del acto de descompilación (que podría entenderse como un límite en lo que se refiere a programas de ordenador):

“(…) no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.”

Cabe destacar que tanto en la Directiva sobre Programas de Ordenador, como en la Directiva sobre las Bases de Datos, se ha invertido el orden de la “regla de los tres pasos” respecto los textos de los tratados internacionales anteriormente analizados, de tal forma que el criterio de la “ausencia de perjuicio injustificado” antecede, en dichos casos, el criterio de “la explotación normal de la obra”<sup>352</sup>.

---

<sup>348</sup> Directiva 91/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DOCE núm. L 122, de 17 de mayo de 1991).

<sup>349</sup> Directiva 92/100/CEE, del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DOCE L n° 346, de 27 de noviembre). Actualmente, tras haber sufrido diversas modificaciones sustanciales, dicha Directiva ha sido codificada en una Directiva única, concretamente, Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (DOUE núm. L376, de 27 de diciembre de 2006).

<sup>350</sup> Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DOCE núm. L 77, de 27 de marzo de 1996).

<sup>351</sup> Dispone El art. 6.3 de la Directiva sobre Bases de Datos: “Art. 6.3. *Conforme lo dispuesto en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el presente artículo no podrá interpretarse de manera tal que permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal de la base de datos.*”

<sup>352</sup> Tal hecho tiene trascendencia pues, como se verá en el análisis de la “regla de los tres pasos” en el contexto jurídico español, explica el orden invertido de los pasos adoptado en el art. 40 *bis* de la LPI. Ver análisis desarrollado en el apartado 2.3.1 del presente trabajo.

En 1992, la “regla de los tres pasos” también fue regulada en la Directiva de alquiler y préstamo y otros derechos afines al derecho de autor en el ámbito de la propiedad intelectual de 19 de noviembre de 1992 (Directiva 92/100/EEC), en su art. 10.3.

En ese caso, el citado artículo, a su vez, sigue el orden clásico de los tres pasos de la regla, es decir, el que se utilizó inicialmente en el Convenio de Berna y que ha sido replicado mayoritariamente por los demás textos internacionales (en concreto, el Acuerdo sobre los ADPIC y los Tratados OMPI) en el siguiente sentido:

“Art. 10. Limitaciones de los derechos. – (...) 3. Las limitaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 únicamente se aplicarán en determinados casos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la prestación en cuestión y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.”

Pese a la diferencia en cuanto al orden de los pasos, cabe observar que las referidas Directivas utilizan algunas expresiones semejantes al referirse a los pasos o criterios de la regla, entre las cuales: *“las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación (...)”*<sup>353</sup> o *“las limitaciones (...) únicamente se aplicarán en determinados casos especiales”*<sup>354</sup>.

Como se analizará más adelante<sup>355</sup>, la utilización de expresiones de este tipo es novedosa cuando comparada a la redacción de los Tratados internacionales vigentes hasta entonces, según los cuales la regla se destina

---

<sup>353</sup> De acuerdo con lo previsto, respectivamente, en el art. 6.3 de la Directiva sobre Programas de Ordenador e en el art. 6.3 de la Directiva sobre las Bases de Datos.

<sup>354</sup> Según lo previsto en el art. 10.3 de la Directiva sobre Derechos de Alquiler y Préstamo.

<sup>355</sup> Ver análisis de la función y alcance de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI en el apartado 2.2.3.2 del presente trabajo.

únicamente a los legisladores nacionales. En el contexto comunitario, como resultado de las referidas Directivas, parece ser que el alcance de la regla cuanto a sus destinatarios es más amplio, alcanzando también a los aplicadores del derecho, tal y como los jueces y tribunales.

En cualquier caso, como se puede notar, hasta este momento histórico, la aplicación de la “regla de los tres pasos” en el contexto europeo se daba en casos muy específicos. La regla sólo se ha generalizado, pasando a tener una regulación “horizontal”<sup>356</sup>, a partir de la elaboración de la DDASI y su posterior incorporación a los países de la Unión Europea<sup>357</sup>.

Sin lugar a dudas, el papel de la “regla de los tres pasos” en el contexto de la DDASI es de gran importancia, teniendo en cuenta los 21 supuestos de límites previstos en su art. 5 y la consecuente necesidad de armonización de su ejercicio por parte de los distintos países miembros<sup>358</sup>.

### **2.2.3.1 Los antecedentes del artículo 5.5 de la DDASI**

La incorporación de la “regla de los tres pasos” en la DDASI se remonta al llamado Libro Verde de los *“derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de información”*, de 19 de julio de 1995<sup>359</sup>.

---

<sup>356</sup> Como ya se ha dicho tal expresión, regulación “horizontal”, ha sido desarrollada por MAZZIOTTI, Giuseppe, en *EU Digital Copyright Law...*, op.cit., p. 77.

<sup>357</sup> Como se verá, dada la naturaleza facultativa del sistema de límites fijado en la DDASI, con excepción del límite de las reproducciones provisionales, algunos países de la Comunidad no han incorporado la “regla de los tres pasos” en su respectiva legislación nacional. Ver en el siguiente apartado 2.2.4.

<sup>358</sup> Conforme lo dispuesto en el Considerando 31 de la DDASI: *“Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros deben reevaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. Las diferencias existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos restringidos inciden directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Tales diferencias podrían perfectamente acentuarse a medida que se desarrollen la explotación transfronteriza de las obras y las actividades transfronterizas. Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno definir de manera más armonizada tales excepciones y limitaciones. El grado de armonización de las mismas debe estar en función de sus efectos sobre el correcto funcionamiento del mercado interior.”*

<sup>359</sup> Ver Documento COM (95) 382 final, Disponible en: << [<http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type\\_doc=COMfinal&an\\_doc=1995&nu\\_doc=382>>](http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1995&nu_doc=382)>>.

El Libro Verde tiene dos capítulos. El primero describe cómo debería funcionar la sociedad de la información y destaca la importancia del desarrollo de la misma para la Comunidad Europea. El segundo, a su vez, señala nueve temas que serían prioritarios para los regímenes de protección de los derechos de autor y derechos afines de cara al funcionamiento de la sociedad de la información.

Asimismo, el Libro Verde subraya la necesidad de armonización de las normas en materia de derechos patrimoniales de autor, con vistas a evitar la obstaculización de la libre circulación de los productos y servicios concernidos.

En cuanto a la “regla de los tres pasos” y su incidencia en el ámbito del derecho de reproducción, la Comisión Europea hizo constar en el Libro Verde que el art. 9.2 del Convenio de Berna es una de las disposiciones “*más polémicas del Convenio*”, pues “*limita considerablemente la eficacia del derecho de reproducción*”<sup>360</sup>.

Es más, la Comisión destacó que dicha regla “*motiva incertidumbres en cuanto a su alcance exacto y, sobre todo, interpretaciones divergentes por los Estados, así como soluciones muy diferentes, en particular en materia de reprografía y de copia privada*”<sup>361</sup>.

Esta situación, según la Comisión, llevaba a una diversidad de previsiones en materia de límites entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, lo que, al final, perjudicaba el proceso de armonización buscado por los trabajos desarrollados en el ámbito del Libro Verde.

De esa manera, poco después de la publicación del Libro Verde, la Comisión hizo pública la “*Comunicación sobre el seguimiento del Libro Verde*”

---

<sup>360</sup> Ver en Comisión Europea, 1995, Documento COM (95) 382 final, pp. 50 y 51.

<sup>361</sup> *Ibidem*.

sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de información” y anunció su intención de proponer medidas efectivas de armonización, con vistas a dirimir las incoherencias existentes entre las distintas respuestas nacionales a los avances tecnológicos<sup>362</sup>.

Importa destacar que en dicha Comunicación, la Comisión, teniendo en cuenta la dificultad de armonización en virtud de la amplia variedad de limitaciones reguladas en los distintos países, manifestó la posibilidad de establecer excepciones al derecho de reproducción modeladas a la luz de la doctrina estadounidense del *fair use* y diseñadas para acomodar los intereses de los usuarios y del público en general<sup>363</sup>.

Asimismo, a este respecto, el “*Legal Advisory Board*” de la Comisión Europea<sup>364</sup> (“LAB”) fue escéptico sobre la posibilidad de promulgación de una lista exhaustiva de limitaciones<sup>365</sup>. En concreto, el LAB argumentó que un proceso de armonización no debería pasar necesariamente por uniformizar los sistemas nacionales en materia de límites. Al contrario, distintas excepciones podrían ser mantenidas en los sistemas nacionales siempre y cuando no dificultasen la consecución de un mercado único de bienes culturales.

Por otra parte, algunos Estados miembros como España, Francia e Italia han puesto de relieve la conveniencia de adoptarse una lista cerrada de

---

<sup>362</sup> Resolución sobre la Comunicación de la Comisión denominada «*El seguimiento del Libro verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información*», COM (96) 0483 C4-0621/96, Diario Oficial C 339 de 10.11.1997. Disponible en: << <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24152.htm> > >.

<sup>363</sup> Ver en Comisión Europea, Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 1996 -- Seguimiento del Libro Verde sobre «*Los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información*», Documento COM (96) 586 final. Disponible en: <<[http://europa.eu/legislation\\_summaries/information\\_society/data\\_protection/l24152\\_es.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l24152_es.htm)>>.

<sup>364</sup> En mayo de 1985, la Comisión Europea creó el “*Legal Advisory Board*” (LAB) con el objetivo de aumentar la conciencia de los desafíos jurídicos relacionados con la creación de un mercado europeo de la información. La principal tarea del LAB era someter ideas y recomendaciones a la Comisión para la eliminación de las diferencias y la armonización de las disposiciones legales nacionales en el campo de la propiedad intelectual y del acceso a la información. Más informaciones respecto al LAB se encuentran disponibles en: << <http://www.echo.lu/legal/fr/browsfr.html>>>.

<sup>365</sup> Ver en *Commentaires du Legal Advisory Board sur la Communication de la Commission du 20 Novembre 1996*, disponible en francés en: << <http://www.echo.lu/legal/fr/proprint/labcomment.html> >>.



limitaciones, que aseguraría la obtención de un grado más satisfactorio de armonización<sup>366</sup>.

La Comisión, en línea con lo defendido por dichos países, presentó una propuesta de Directiva que incluía una lista exhaustiva de limitaciones, así como la “regla de los tres pasos” con una redacción muy parecida a la ya adoptada en el entorno comunitario bajo las Directivas sobre Programa de Ordenador y sobre las Bases de Datos<sup>367-368-369</sup>.

En sentido contrario, el gobierno holandés, con el apoyo de los países escandinavos, planteó la introducción de un límite general elaborado sobre la base de la cláusula abierta del *fair use* en el derecho estadounidense<sup>370</sup>. Su principal argumento consistía en que una lista cerrada y predeterminada de limitaciones no sería apropiada al contexto digital y de internet, donde nuevos usos y modelos de negocio surgen y cambian rápidamente<sup>371</sup>.

---

<sup>366</sup> Ver en COHEN JEHOAM, “European Copyright Law – Even More Horizontal”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, 32, 2001, p. 542.

<sup>367</sup> Ver Documento COM/97/0628 final - COD 97/0359, publicado en Diario Oficial n° C 108 de 07/04/1998 p. 0006. La “regla de los tres pasos” ha sido incorporada inicialmente en el artículo 5.4 de la *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información* con la siguiente redacción: “Art. 5.4 – Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2 y 3 únicamente se aplicarán en casos específicos y no deberán interpretarse de modo que puedan aplicarse de tal manera que los intereses legítimos de los titulares de derechos se vean perjudicados injustificadamente, ni de manera contraria a la explotación normal de sus obras u otros trabajos afines.”

<sup>368</sup> De acuerdo con SENFTLEBEN, inicialmente, la Comisión ha buscado disciplinar la “regla de los tres pasos” en línea con lo denominado “*acquis communautaire*”, o acervo comunitario, que es la esencia jurídica o el conjunto normativo vigente en la Unión Europea. Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, op.cit., pp. 246-248.

<sup>369</sup> De acuerdo con lo previsto en el Considerando 29 de la Propuesta de Directiva, según el cual: “Considerando que tales excepciones deben ejercerse de acuerdo con las obligaciones internacionales; que las citadas excepciones no deben aplicarse ni de tal forma que los intereses legítimos del titular del derecho se vean perjudicados ni de manera contraria a la explotación normal de su obra o de los trabajos afines; que la aplicación de dichas excepciones por los Estados miembros debe, en particular, reflejar debidamente el creciente impacto económico que pueden tener las mismas a la luz de los avances logrados en la electrónica; que, por consiguiente, puede resultar necesario limitar aún más el alcance de determinadas excepciones en lo tocante a ciertas nuevas utilidades de obras protegidas por derechos de autor y trabajos afines.”

<sup>370</sup> Ver en GUILBAULT, Lucie M.C.R., “Le tir manqué de la Directive européenne sur le droit d’auteur dans la société de l’information”, en *Institute for Information Law*, University of Amsterdam, Publications, 2002, § 3.1, p.10, disponible en: << <http://www.ivir.nl> >>.

<sup>371</sup> En ese sentido, se hace referencia al análisis crítico realizado por HUGENHOLTZ al enfoque dado por la DDASI al sistema de limitaciones. Según el jurista: “How can a legislature in its right mind even contemplate a exhaustive list of exceptions (...) when the internet produces new business models and novel uses almost each day?”. En HUGENHOLTZ, P. B., “Why the Directive is Unimportant, and Possibly Invalid” en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 22, 2000, p. 500. En línea con lo

Adicionalmente, el gobierno holandés subrayó que el art. 5 de la DDASI dio a los Estados miembros la posibilidad de adopción de conceptos elásticos de límites, como es el caso de la parodia, que serían mejor entendidos y aplicados si los tribunales fueran capaces de contar con una disposición abierta, a ejemplo de la cláusula norteamericana del *fair use*<sup>372</sup>.

Sin embargo, la Comisión Europea acabó rechazando la propuesta holandesa y optando por mantener su propuesta inicial, incluyendo el listado de limitaciones<sup>373</sup>.

Como resultado de la variedad de excepciones previstas por los distintos países, la DDASI fue aprobada con una amplia lista de 21 limitaciones, 20 de las cuales opcionales<sup>374</sup>. Se confió, por tanto, que la inclusión de todos los supuestos existentes en los distintos sistemas nacionales en el mismo texto legal, sería suficiente para garantizar el deseado proceso de armonización.

---

anteriormente citado ver VINJE, T. C., "Should We Begin Digging Copyright's Grave?", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 22, 2000, pp. 553-554. Según Vinje, "the best intellectual property is general the most flexible legislation, in particular so it does not become obsolete as technology develops (...) contrary to the approach taken in the WIPO Copyright Treaty, the Directive goes so far as to prohibit Member States from adopting new exceptions that take account of technological change (...)".

<sup>372</sup> Ver en GUILBAULT, Lucie M.C.R., "Le tir manqué de la Directive...", *op.cit.*, § 3.1., p. 11, que analizó el memorándum del proyecto de transposición de la DDASI al derecho holandés.

<sup>373</sup> Ver en la *Propuesta Modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Documento COM (1999) 250 final – 97/0359 (COD).

<sup>374</sup> La única limitación que se ha hecho obligatoria es la limitación de las reproducciones provisionales. De acuerdo con el Considerando 33 de la DDASI: "Conviene establecer una excepción al derecho exclusivo de reproducción para permitir determinados actos de reproducción provisionales, que sean reproducciones transitorias o accesorias, que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico desarrollado con la única finalidad de permitir una transmisión eficaz en una red entre terceras partes, a través de un intermediario, o bien la utilización lícita de una obra o prestación. Tales actos de reproducción deben carecer en sí de valor económico. En la medida en que cumplan estas condiciones, la excepción mencionada debe cubrir asimismo los actos que permitan hojear o crear ficheros de almacenamiento provisional, incluidos los que permitan el funcionamiento eficaz de los sistemas de transmisión, siempre y cuando el intermediario no modifique la información y no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información. La utilización se considerará lícita en caso de que la autorice el titular del derecho o de que no se encuentre restringida por la ley." Sobre la trascendencia del límite de las reproducciones provisionales ver LÓPEZ MAZA, Sesbatián, *Límites del derecho de reproducción...*, *op. cit.*, pp. 135-168, MARÍN RAIGAL, Gabriel, "La excepción obligatoria relativa a las reproducciones provisionales en el art. 31.1 LPI", en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008, pp.339-389, MARTÍN SALAMANCA, Sara, "Comentario al art. 31.1 LPI", en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coord. por RODRÍGUEZ TAPIA, Jose Miguel, Civitas, 2007, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, "Comentario al art. 31 de la LPI", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007 y SMITH, Eric H., "The Reproduction Right and Temporary Copies: The International Framework, the US Approach and Practical Implications", SOFTIC SYMPOSIUM, Tokyo, 2001, disponible en: <<[www.softic.or.jp/symposium/open\\_materials/10th/en/smith-en.pdf](http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/en/smith-en.pdf)>>.

Por otro lado, la “regla de los tres pasos” se mantuvo en la redacción final de la Directiva, en su artículo 5.5, pero con una nueva redacción respecto de la propuesta inicial.

En particular, en lugar de mantener la redacción de la regla alineada con la redacción de las Directivas sobre Programas de Ordenador y sobre las Bases de Datos, tal y como constaba en la propuesta inicial, fue finalmente aprobada una redacción muy similar a la de la Directiva sobre Derecho de Alquiler y Préstamo, en la que el orden de los pasos sigue la estructura clásica prevista en el ámbito internacional (en el Convenio de Berna, en los Tratados OMPI y en el Acuerdo sobre los ADPIC).

En este sentido, el artículo 5.5 de la DDASI establece lo siguiente:

“Las excepciones y limitaciones contempladas en apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.”

De conformidad con lo previsto en el Considerando 44 de la DDASI<sup>375</sup>, la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI tiene como principal

---

<sup>375</sup> El Considerando 44 de la DDASI recuerda explícitamente que: “Al aplicar las excepciones y limitaciones previstas en la presente Directiva, éstas deben ejercerse de acuerdo con las obligaciones internacionales. Las citadas excepciones y limitaciones no deben aplicarse ni de tal forma que los intereses legítimos del titular del derecho se vean perjudicados ni de manera contraria a la explotación normal de su obra o prestación. El establecimiento de dichas excepciones o limitaciones por los Estados miembros debe, en particular, reflejar debidamente el creciente impacto económico que pueden tener las mismas a la luz de los avances logrados en la electrónica. Por consiguiente, puede resultar necesario limitar aún más el alcance de determinadas excepciones o limitaciones en lo tocante a ciertas nuevas utilidades de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor.” Ver también lo dispuesto en el Considerando 15 de la DDASI. De acuerdo con el Considerando 15, “La Conferencia Diplomática celebrada en diciembre de 1996 bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) llevó a la adopción de dos nuevos Tratados, el “Tratado de la OMPI sobre derechos de autor” y el “Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas”, que versan respectivamente sobre la protección de los autores y sobre la protección de los intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. Estos Tratados actualizan de forma significativa la protección internacional de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, incluso en relación con la denominada “agenda digital”, y mejoran los medios para combatir la piratería a nivel mundial. La Comunidad y la mayoría de los Estados miembros han firmado ya dichos Tratados y se están tomando las oportunas disposiciones para la ratificación de los mismos por la

objetivo garantizar que se respeten las obligaciones internacionales – incluyendo las “reglas de los tres pasos” previstas en los ya analizados artículos 9.2 del Convenio de Berna, 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y 10.1 y 2 del TODA – por parte de los países miembros.

Así pues, se puede considerar que dicha regla constituiría el fundamento más importante para el establecimiento de límites a la propiedad intelectual en el ámbito de cada legislación nacional<sup>376</sup>.

#### **2.2.3.2. Análisis del art. 5.5 de la DDASI: su función y alcance**

Como se ha dicho, la “regla de los tres pasos” consagrada en el art. 5.5 de la DDASI tiene una importante función de control de las limitaciones a ser implementadas por los distintos países miembros.

En particular, el art. 5.5 de la DDASI controla la aplicación de las limitaciones previstas en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Directiva. Así es que, cuando una determinada legislación nacional decide adoptar una limitación prevista en el listado del art. 5 de la DDASI, debe hacerlo observando los tres criterios que componen la regla del art. 5.5<sup>377</sup>, lo que garantizaría, en principio, una armonización de las limitaciones entre los distintos países.

Sin embargo, su trasposición a las legislaciones nacionales contribuyó muy limitadamente a dicho proceso de armonización, especialmente porque, como se verá en el siguiente apartado, un número considerable de países

---

*Comunidad y los Estados miembros. La presente Directiva está destinada también a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales*”. A pesar de la referencia expresa a los Tratados de la OMPI de 1996 (TODA y TOIEF), el Considerando, al final, hace referencia a las demás obligaciones internacionales, en línea con lo dispuesto por el Considerando 44.

<sup>376</sup> En ese sentido, ver en SENFTLEBEN, Martin, “Internet search results – A permissible quotation?”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, n. 235, 2013, pp. 48-49.

<sup>377</sup> Los tres criterios de la regla serán analizados en apartado propio del presente capítulo, así como en el capítulo 4 de este trabajo.

miembros que han implementado la Directiva no han incorporado la “regla de los tres pasos” a sus respectivas legislaciones<sup>378</sup>.

La decisión de estos países se ha basado, con carácter general, en el entendimiento de que el art. 5.5 de la DDASI sería tan sólo una cláusula habilitadora, que ejercería una función de control del proceso legislativo. Así, la regla tendría como único destinatario el legislador nacional, que es quien debe observar sus criterios al elaborar sus propias limitaciones a los derechos de autor<sup>379</sup>.

En las palabras de GOTZEN:

“En esta interpretación, el legislador comunitario, dándose cuenta de la formulación a veces demasiado amplia e incompleta de las excepciones que figuran en su lista, dejaría a los legisladores nacionales el cuidado de precisar más en detalles los contornos de las excepciones permitidas para que los casos considerados estén bien circunscritos<sup>380</sup>.”

---

<sup>378</sup> Ver en GUILBAULT, Lucie M.C.R., “Le tir manqué de la Directive..., *op.cit.*, § 3.3., pp. 17-19. Para un estudio respecto al proceso de implementación de la DDASI, ver el informe elaborado por Foundation for Information Policy Research (FIPR), *Implementing the EU Copyright Directive*, disponible en <<<http://www.fipr.org/copyright/guide/eucd-guide.pdf>>>. En España, ha defendido que el art. 5.5 se dirige a los Estados a la hora de implementar la Directiva BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Google y la regla de los tres pasos”, *Aranzadi Civil*, Tribuna nº 5, 2009. De otra parte, MARÍN LÓPEZ no acaba de ver qué papel puede desempeñar la regla a la hora de que un juez dicte una sentencia, y así, se pregunta: “¿sirve el test de las tres fases para que un juez inaplique, porque vaya en contra de este test de las tres fases, una excepción legalmente prevista?”. Ver en MARÍN LÓPEZ, Juan Jose, “El test de las tres etapas y la comunicación pública”, *IDP – Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC*, nº1, 2005, disponible en la siguiente dirección: <<<http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/mesaredonda01.pdf>>>.

<sup>379</sup> Debe suponerse que también el legislador comunitario, al confeccionar la lista de límites recogida en el art. 5 de la DDASI, ya ha tenido en cuenta los tres criterios de la regla establecida en los textos de los tratados y acuerdos internacionales, en concreto, el art. 9.2 del Convenio de Berna y el art. 13 de los ADPIC. Cuando de la elaboración de la lista de limitaciones del art. 5 de la DDASI, los Tratados de la OMPI sobre derecho de autor e derechos conexos (respectivamente, TODA y TOIEF) no habían sido aún formalmente ratificados por los Estados de la Unión Europea. Dicha ratificación sólo ha ocurrido en 14 de diciembre de 2009, conforme informaciones en la página oficial de la OMPI. Ver en <<[http://www.wipo.int/treaties/es/remarks.jsp?cnty\\_id=3P](http://www.wipo.int/treaties/es/remarks.jsp?cnty_id=3P)>>.

<sup>380</sup> Ver en GOTZEN, Frank, “De Droit D’Auteur en Europe: Quo vadis? Quelques conclusions après la transposition de la Directive d’harmonisation dans la société de information”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, 211, 2007, pp. 24-25 (traducción española de Antonio Muñoz). Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “Dans cette interprétation, le législateur communautaire, se redant compte de la formulation parfois encore trop large et trop incomplète des exceptions reprises dans sa liste laisserait aux législateurs nationaux le soin de préciser plus en avant les contours des exceptions permises pour que les cas visés soient bien circonscrits.”

Siguiendo esta línea, el art. 5.5 de la DDASI simplemente estaría reiterando una obligación ya existente para los países de la Unión Europea, en el sentido de tener en cuenta lo dispuesto en el Convenio de Berna y en el Acuerdo sobre los ADPIC a la hora de establecer los límites en sus respectivas legislaciones nacionales<sup>381\_382</sup>.

Sin embargo, además de su carácter habilitador, el art. 5.5 de la DDASI puede suponer un importante cambio de alcance de la “regla de los tres pasos” si es entendido, asimismo, como una cláusula interpretativa de los límites, que se destina no sólo a los legisladores nacionales, sino que también a los jueces y tribunales<sup>383</sup>.

En efecto, el referido artículo utiliza un lenguaje – como por ejemplo “*las excepciones y limitaciones (...) se aplicarán en determinados casos concretos*”

– del cual parece deducirse que se trataría de un dispositivo legal aplicable (y

---

<sup>381</sup> En ese sentido, XALABARDER, Raquel, “Límites a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, pp. 91-92. El Convenio de Berna fue ratificado por cada uno de los 28 países que, actualmente, son parte de la Unión Europea: Alemania (en vigor desde 5 de diciembre de 1887); Austria (en vigor desde 14 de abril de 1928); Bélgica (en vigor desde 5 de diciembre de 1887); Bulgaria (en vigor desde 5 de diciembre de 1921); Chipre (en vigor desde 16 de agosto de 1960); Croacia (en vigor desde 8 de octubre de 1991); Dinamarca (en vigor desde 1 de julio de 1903); Eslovaquia (en vigor desde 1 de enero de 1993); Eslovenia (en vigor desde 25 de junio de 1991); España (en vigor desde 5 de diciembre de 1887); Estonia (en vigor desde 26 de octubre de 1994); Finlandia (en vigor desde 1 de agosto de 1951); Francia (en vigor desde 5 de diciembre de 1887); Grecia (en vigor desde 9 de noviembre de 1920); Hungría (en vigor desde 14 de febrero de 1922); Irlanda (en vigor desde 5 de octubre de 1927); Italia (en vigor desde 5 de diciembre de 1887); Letonia (en vigor desde 11 de agosto de 1995); Lituania (en vigor desde 14 de diciembre de 1994); Luxemburgo (en vigor desde 20 de junio de 1888); Malta (en vigor desde 21 de septiembre de 1974); Países Bajos (en vigor desde 1 de noviembre de 1912); Polonia (en vigor desde 28 de enero de 1920); Portugal (en vigor desde 29 de marzo de 1911); Reino Unido (en vigor desde 5 de diciembre de 1887); República Checa (en vigor desde 1 de enero de 1993); Rumanía (en vigor desde 1 de enero de 1927). Ya el Acuerdo sobre los ADPIC fue ratificado solamente por la Unión Europea (fecha de aceptación, 30 de noviembre de 2007).

<sup>382</sup> En ese sentido ver lo dispuesto en el Considerando 44 de la DDASI: “*Al aplicar las excepciones y limitaciones previstas en la presente Directiva, éstas deben ejercerse de acuerdo con las obligaciones internacionales. Las citadas excepciones y limitaciones no deben aplicarse ni de tal forma que los intereses legítimos del titular del derecho se vean perjudicados ni de manera contraria a la explotación normal de su obra o prestación. El establecimiento de dichas excepciones o limitaciones por los Estados miembros debe, en particular, reflejar debidamente el creciente impacto económico que pueden tener las mismas a la luz de los avances logrados en la electrónica. Por consiguiente, puede resultar necesario limitar aún más el alcance de determinadas excepciones o limitaciones en lo tocante a ciertas nuevas utilidades de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor.*” [énfasis mío]

<sup>383</sup> De ese modo, el art. 5.5 de la DDASI sería entendido como una regla de interpretación de los límites en el mismo sentido del art. 6.3 de la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador e del art. 6.3 de la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Sólo que en el caso de la DDASI, la regla tendría un alcance general y no restringido a los dos supuestos de límites citados (programas de ordenador y bases de datos).

por tanto utilizable por particulares, jueces y tribunales) con independencia de su transposición expresa a las legislaciones nacionales<sup>384</sup>.

Una vez admitida la posibilidad de aplicación judicial de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI, quedaría por analizar el alcance de la misma, es decir, si estaría limitada a la aplicación de la regla en abstracto (que permitiría a un juez analizar si el legislador nacional ha observado correctamente el art. 5.5 de la DDASI al establecer un límite nacional), o si también alcanzaría los casos concretos (en el momento de interpretación de los límites previstos en la ley nacional en un determinado caso ‘*sub judice*’).

La doctrina, en general, de modo prudente, indica la necesidad de manifestación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia<sup>385</sup>.

De todos modos, lo que parece más lógico afirmar es que la aplicación judicial de la “regla de los tres pasos” en casos concretos dependería de la opción de cada país miembro por la incorporación o no del art. 5.5 a sus respectivas leyes nacionales.

En este sentido, en los casos en que se haya optado por la no transposición de la regla, en principio, su aplicación judicial quedaría limitada al control abstracto del juez o tribunal en relación con la actividad del legislador

---

<sup>384</sup> No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entiende que el alcance del efecto directo de lo dispuesto en una Directiva sólo se da de forma vertical, o sea, un particular puede reclamar al Estado la correcta aplicación de la Directiva si éste haya fallado a su deber de modelar un límite según el precepto de la “regla de los tres pasos”. Por el contrario, el TJUE no admite la invocación directa de las disposiciones de una Directiva de forma horizontal o entre particulares. De ese modo, el art. 5.5 de la DDASI no podría ser invocado directamente por un particular frente a otro para decidir el alcance de un límite previsto en la ley nacional. Sobre el “efecto directo vertical” de las Directivas ver, Sentencia del TJUE de 11 de junio de 1987 (14/86), en el caso Pretore di Salò; Sentencias del TJUE de 4 de diciembre de 1974 (41/71), caso Van Duyn y de 19 de enero de 1982 (8/81), en el caso Becker: cuando el contenido de la Directiva está redactado de forma suficientemente precisa y detallada que no deja margen de discreción al legislador nacional en su aplicación, los particulares pueden invocar tal norma directamente frente a los tribunales del Estado que no la ha ejecutado (por no transposición) o la ha ejecutado incorrectamente. Todas las sentencias del TJUE han sido citadas por XALABARDER en XALABARDER, Raquel, “Límites a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, p. 93, notas 274 y 275.

<sup>385</sup> En ese sentido, ver en CASAS VALLES, Ramón, “Comentarios al art. 40 *bis* de la LPI...”, *op.cit.*, p. 686, GOTZEN, Frank, “*De Droit D’Auteur en Europe: Quo vadis?...*”, *op.cit.*, pp. 32-33 y GEIGER, Christophe, “El papel del “test” de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor...”, *op.cit.*, p.16.

nacional referente a la incorporación de los límites previstos en el art. 5 de la DDASI.

Tal hecho no impediría, no obstante, que el juez o tribunal, al analizar un caso concreto, pudiera echar mano, en la argumentación y fundamentación de su decisión, de criterios y principios integrantes del orden jurídico internacional, como es el caso de los pasos que componen la regla del art. 5.5 de la DDASI y demás normas internacionales aplicables<sup>386</sup>.

No obstante, esa utilización no equivaldría a la aplicación directa de la “regla de los tres pasos” prevista en el ámbito comunitario, sino que al uso incidental de algún principio o criterio integrante de la regla en la fundamentación de su decisión.

Por otra parte, en el supuesto de que el país miembro haya optado por la transposición de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 a su respectiva legislación nacional, sería posible la aplicación judicial de la regla en casos concretos, como norma de interpretación de los límites nacionales.

En estos casos, la verdadera cuestión no se centra en la posibilidad de control judicial en concreto de los límites a la luz de los criterios de la regla, sino en el alcance o modo en que se dará dicho control judicial. Tal hecho dependerá de la forma en que la regla haya sido acogida en el ámbito nacional, así como de la elección de cada legislador en cuanto a la extensión del poder de control del juez.

---

<sup>386</sup> En ese sentido, como se verá más adelante en el siguiente capítulo, la regla ha sido aplicada por tribunales de países que no han incorporado el art. 5.5 de la DDASI, como Holanda y Bélgica. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas en el caso *Google Inc. v. Copiepresse SCRL*, por ejemplo, tras señalar que la regla no está en la ley pues se dirige ante todo al legislador, añade que “ello no significa que no pueda servir de orientación a los juzgados y tribunales en la aplicación de la ley”. (Caso *Copiepresse c. Google*; traducción al español de la Revista Iberoamericana de Derecho de Autor, nº 2, 2007, pp. 96 y ss.).



En todo caso, con independencia del modo de transposición elegido, en la medida en que la “regla de los tres pasos” amplía, en el contexto comunitario, el rol de sus destinatarios para incluir en el mismo a los jueces y tribunales, deja de ser una norma meramente habilitadora de nuevos límites y se transforma también en una regla de carácter interpretativo, dando lugar a otras formas de lectura distintas de las tradicionalmente admitidas<sup>387</sup>.

#### 2.2.4. La “regla de los tres pasos” en el Derecho Comparado

La “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI fue interpretada de manera muy distinta por los Estados miembros en el momento de su incorporación al ordenamiento jurídico interno.

Como se ha visto, algunos países dejaron de transponer la regla a su legislación interna bajo el entendimiento de que el legislador era el único destinatario de la misma. Ese fue el caso de Alemania<sup>388</sup>, Reino Unido<sup>389</sup>, Bélgica<sup>390</sup>, Austria<sup>391</sup>, Chipre<sup>392</sup>, Dinamarca<sup>393</sup>, Finlandia<sup>394</sup>, Irlanda<sup>395</sup>,

---

<sup>387</sup> Actualmente, hay doctrina que propone alternativas de lecturas para la aplicación más flexible de la “regla de los tres pasos” como un criterio de aplicación e interpretación de los límites a la propiedad intelectual. Como ejemplo de esa doctrina flexible es posible mencionar, GEIGER que propone una lectura “*inversa*” de los pasos de la regla, mientras que KOELMAN propone una lectura “*integrada y completa*” de los criterios de la misma. Ver en GEIGER, Christophe, “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law... *op.cit.*” y KOELMAN, K.J., “Fixing the Three-Step Test..., *op.cit.*”. Ya en el contexto del derecho español, CASAS VALLES defiende la aplicación de la “regla de los tres pasos” del art. 40 *bis* de la LPI como una “*herramienta de ponderación global*”. Ver en CASAS VALLES, Ramón, “Comentarios al art. 40 *bis* de la LPI..., *op.cit.*”, p. 696. En ese mismo sentido, se pronuncia la reciente “*Declaración por una interpretación equilibrada de la “Regla de los Tres Pasos”*” en el derecho de autor, de julio de 2008, proyecto conjunto del Max Planck Institute for Intellectual Property y la School of Law at Queen Mary, University of London, disponible en: << [www.ip.mpg.de](http://www.ip.mpg.de)>>.

<sup>388</sup> Ver en LEWINSKI, SILKE VON, “The Implementation of Information Society Directive into German Law”, *Revue Internationale de Droit d’Auteur – RIDA*, n° 202, 2004, p. 28-30.

<sup>389</sup> Ver en SEVILLE, C., “The United Kingdom’s implementation of the Copyright Directive”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, n° 202, 2004, p. 192-195. La autora afirma que aunque la “regla de los tres pasos” no haya sido incorporada expresamente en el texto de la ley, tal instrumento ha sido reconocido en la Exposición de Motivos de Reglamento de transposición. Lo que posibilita la utilización de esa regla en un eventual caso de litigio a ser solucionado por los tribunales.

<sup>390</sup> Ver en CORBET, Jan, “La transposition en Droit Belge de La Directive de Droit D’Auteur dans la Société D’Information”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, n° 206, 2005, p. 26-29. Sin embargo, en el caso belga, según expresamente se señala en la Exposición de Motivos de la Ley de transposición de la DDASI, la ausencia de transposición de la regla no hace desaparecer la obligación del juez nacional de interpretar su ley a la luz del art. 5.5 de la DDASI.

<sup>391</sup> Ver en WALTER, MICHAEL M., “The Implementation of Infosoc-Directive in Austria. The Copyright Amendment 2003”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, n° 202, 2004, p. 52-54. Aunque la ley

Holanda<sup>396</sup>, Noruega<sup>397</sup>, Eslovenia<sup>398</sup> y Suecia<sup>399</sup>. Aun así, los jueces y tribunales de algunos de estos países han aplicado la regla al entenderla como un principio general del derecho de autor<sup>400</sup>.

---

de Austria no haya tratado expresamente la “regla de los tres pasos”, el autor entiende que ésta debería haber sido transpuesta a la ley nacional una vez que el *test* en tres etapas funciona como una regla de interpretación.

<sup>392</sup> La “regla de los tres pasos” no ha sido incorporada a la Ley de propiedad intelectual de Chipre, tampoco existe referencia jurisprudencial a la regla. Razón por la cual se ha entendido que su aplicación se basa en la “regla de los tres pasos” prevista en los Tratados Internacionales y destinada, por tanto, a los legisladores. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 139, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>393</sup> Así como en el caso de Chipre, en Dinamarca, la Ley nº 1051, de 17 de diciembre de 2002, que incorporó la DDASI, no incorpora la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI. En ese sentido, se ha entendido que su aplicación se basa solamente en la “regla de los tres pasos” prevista en los Tratados Internacionales y destinada, por tanto, a los legisladores. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 159, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>394</sup> La DDASI fue incorporada en Ley finlandesa nº 404, de 8 de julio de 1961 a través de la Ley 821, de 14 de octubre de 2005. En la ocasión, la “regla de los tres pasos” no fue incorporada a la legislación nacional. Sin embargo, la Corte Suprema finlandesa ha aplicado la regla en un caso específico (KKO 2006:12) y dicha decisión puede servir como un precedente a los tribunales inferiores. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 185, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>395</sup> La Ley de Propiedad Intelectual de Irlanda (Copyright Act 2000) ha sido modificada por la Ley nº16/2004, que incorporó la DDASI en la legislación nacional. No obstante, la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI no fue incorporada. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 271, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>396</sup> La DDASI fue incorporada en Holanda a través de una ley de 6 de julio de 2004. Sin embargo, la “regla de los tres pasos” no fue incorporada en la legislación holandesa. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 349, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>397</sup> La Ley de Propiedad Intelectual de Noruega, de 12 de mayo de 1964 incorporó la DDASI a través de la Ley 97/2002, de 17 de junio. No obstante, la “regla de los tres pasos” no fue incorporada. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 367, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>398</sup> Ley nº 43/2004, de 24 de abril. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 412, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>399</sup> La Ley de Propiedad Intelectual de Suecia, Ley nº 729/1960, de 30 de diciembre, no trató de la “regla de los tres pasos”, en el momento de incorporación de la DDASI. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 430, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>400</sup> Ese es el caso, por ejemplo, de Austria, Bélgica, Finlandia y Holanda, ver el interesante y completo estudio realizado por el Institute for Information Law de la Universidad de Ámsterdam – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Final Report*”, 2007, pp. 93-94, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>. A este respecto, ver también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas de 13 de febrero de 2007, Caso *Auteurs et Media*. En la decisión se señala que

Por otro lado, Francia<sup>401</sup>, Italia<sup>402</sup>, Portugal<sup>403</sup>, España<sup>404</sup>, República Checa<sup>405</sup>, Estonia<sup>406</sup>, Grecia<sup>407</sup>, Hungría<sup>408</sup>, Letonia<sup>409</sup>, Lituania<sup>410</sup>, Luxemburgo<sup>411</sup>, Malta<sup>412</sup> y Polonia<sup>413</sup> sí que optaron por trasponer expresamente la regla a sus respectivas legislaciones.

---

aunque la “regla de los tres pasos” no se recoge en la Ley belga, “*ello no obsta para que sirva a los jueces y tribunales en la aplicación de la Ley*”.

<sup>401</sup> Ley 2006-961, del 1º de agosto de 2006. Ver el tema en GEIGER, Christophe, La loi du août de 2006, un adaptation du droit d’auteur aux besoins de la société de l’information”, en *Revue Lamy Droit de l’Immatériel – RLDI*, nº 25, 2007, p. 73-74. De acuerdo con el autor, la solución fue validada por el Consejo constitucional que estima que la Directiva impone subordinación del ejercicio de las excepciones a la “regla de los tres pasos”, Francia se limitó a transponer “*una disposición incondicional y precisa sobre la cual no corresponde al Consejo constitucional pronunciarse*”.

<sup>402</sup> La “regla de los tres pasos” en la ley italiana de 9 de abril de 2003 ha sido introducida en el marco del límite de la copia privada (art. 71 sexies. 4 de la ley) y a los límites relativos al derecho de puesta a disposición interactiva (art. 71 nonies).

<sup>403</sup> Ley nº 50, de 24 de agosto de 2004. Ver en REBELLO, Luiz Francisco, “Transposition de la Directive 2001/29/CE dans le Droit Portugais”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, nº 206, 2005, p. 152-153.

<sup>404</sup> Artículo 40 *bis* de la LPI. Al contrario de los otros casos, en España, la “regla de los tres pasos” ya había sido incorporada al ordenamiento nacional, cuando de la implementación de la DDASI. El art. 40 *bis* ya había sido introducido desde 1998 en el derecho español, cuando de la incorporación de la Directiva sobre las bases de datos de 11 de marzo de 1996. En efecto, en lugar de transponer la regla únicamente a las excepciones propias de las bases de datos (art. 6.3 de la Directiva), el legislador extendió la solución a todos los límites del derecho de autor. Tal artículo de la ley española será objeto de análisis en el siguiente apartado de la presente investigación.

<sup>405</sup> Art. 29 de la Ley nº 131, de 7 de abril de 2000. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 150, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>406</sup> La DDASI ha sido incorporada en Estonia en 2004 (RTI 1999, 54, 2004, 580). La “regla de los tres pasos” se encuentra prevista en la Sección 17 de la Ley de forma restrictiva, sólo aplicándose a los supuestos de límites previstos en la Ley. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, pp. 170-171, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>407</sup> Art. 28C, de la Ley 1212/1993. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p.251, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>408</sup> La Ley LXXXVI de 1999 ha sido modificada por la Ley CII de 2003 que incorporó la DDASI en el derecho nacional. La regla de los tres pasos ha sido incorporada en el art. 33 (2) de la Ley y debe ser aplicada a los supuestos de límites previstos en la Ley. De forma complementaria, el art. 33 (3) de la Ley que si destina a los jueces y tribunales dispone que los límites deben ser interpretados de forma restrictiva. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 258, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>409</sup> Ley nº 16/2004, Sección 18.2. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, pp. 302-303, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>410</sup> Ley nº IX-13355, de 5 de marzo de 2003, art. 19. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 313, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>411</sup> La Ley de Derecho de Autor, Derechos Conexos y Base de Datos fue modificado por la Ley nº 61, de 18 de abril de 2004. La regla de los tres pasos fue u=incorporada en el art. 10.2 de la Ley. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain*

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene analizar brevemente las legislaciones de algunos países para una mejor comprensión de la “regla de los tres pasos” en la actualidad<sup>414</sup>.

#### 2.2.4.1. Alemania

La incorporación en Alemania de la Directiva 29/2001/CE se ha realizado en dos etapas, a través de dos leyes distintas<sup>415</sup>.

La primera es la denominada Ley de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información (*Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft*, o *UrhG*), publicada el 12 de septiembre de 2003<sup>416</sup>.

Dicha ley trató de incluir en el ordenamiento jurídico alemán solamente las disposiciones imperativas de la DDASI, dejando para un momento posterior la regulación de los aspectos facultativos de la misma.

Tal regulación se concretó a través de una segunda ley, conocida como Ley de Regulación de los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información (*Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft*

---

*aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 325, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>412</sup> La Ley de Propiedad Intelectual de Malta fue modificada por la Ley nº 17.467, de 2 de septiembre de 2003. La “regla de los tres pasos” fue incorporada en la Sección 9.3 de la Ley. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 335, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>413</sup> La Ley de Propiedad Intelectual polonesa fue modificada en 1 de abril de 2004 para la incorporación de la DDASI. Sin embargo, la “regla de los tres pasos” ya preveía una regla de dos pasos, inspirada en la regla del art. 9.2 del Convenio de Berna. Ver en INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II*”, 2007, p. 381, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

<sup>414</sup> Se ha optado por profundizar el estudio comparado de países miembros de la Unión Europea, vecinos o más cercanos a España, y con los cuales existe un mayor intercambio entre doctrinas sobre derecho de autor, en concreto, Alemania, Francia, Italia y Portugal. Asimismo, se ha incluido en este estudio comparado a Holanda, por ser un país con una rica producción doctrinal en materia de límites y, especialmente, en la “regla de los tres pasos”, así como Reino Unido por ser un país perteneciente al sistema del *Common Law*.

<sup>415</sup> Para un estudio sobre la incorporación de la DDASI en el derecho alemán, ver en LEWINSKI, Silke Von, “*The Implementation of Information Society...*”, *op. cit.*, p. 11-41.

<sup>416</sup> *Bundesgesetzblatt – BGBl.*, de 12 de septiembre, T.1, n.46, pp. 1774 a 1788.

ft), publicada el 31 de octubre de 2007<sup>417</sup>.

En ese contexto, uno de los principales debates en relación con la reforma del sistema de límites en Alemania fue, justamente, el de la inclusión expresa o no de la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI en la legislación alemana.

En lo que se refiere a la primera ley, de 2003, el legislador alemán decidió no incluir una referencia expresa a la regla, por entender que ésta consistía en una norma dirigida únicamente al legislador y no a los jueces<sup>418-419</sup>.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de la referida ley, el legislador alemán entendió que el sistema de limitaciones previsto en la misma ya satisfacía a las obligaciones internacionales derivadas del Convenio de Berna y del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>420</sup>.

Asimismo, dado que la “regla de los tres pasos” no había sido incluida en la legislación nacional alemana como resultado del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, se consideró que, de haberse incluido posteriormente, hubiera

---

<sup>417</sup> BGBl. I, T. 54, pp. 2513-2522.

<sup>418</sup> Siguiendo así los pasos del legislador de Austria. Respecto al proceso de implementación de la DDASI en la legislación de Austria ver en WALTER, Michael M., “*The implementation of Infosoc-Directive in Austria...*”, *op. cit.*, p. 52-54.

<sup>419</sup> En el informe del Gobierno alemán se argumenta la cuestión señalando que la “regla de los tres pasos” es, más que una restricción a los límites con fuerza normativa, un simple mandato dirigido al legislador, que tiene que respetarla al redactar la lista de limitaciones incluidas en la legislación nacional. Ver en LEWINSKI, SILKE VON, “*The Implementation of Information Society Directive into German...*”, *op. cit.*, p. 28-31.

<sup>420</sup> Ver en GUILBAULT, Lucie M.C.R., “*Le tir manqué de la Directive...*”, *op. cit.*, § 3.3., p. 18. Según la autora: “*Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi allemand, on observe que la République Fédérale d'Allemagne doit bien entendu respecter les obligations internationales découlant notamment de la Convention de Berne et de l'Accord des ADPIC, lors de la création et de l'application des normes de la Loi allemande sur le droit d'auteur à des cas particuliers. Ceci dit, le législateur allemand considère que le projet de loi allemand satisfait pleinement à cette obligation. Suivant l'exposé des motifs, la définition des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, telle que proposée dans le projet de loi, répond déjà aux exigences de l'article 5, paragraphe 5, de la directive: les limitations aux droits exclusifs sont décrites à l'aide de règles limitatives, qui s'appliquent à des cas spéciaux tout en respectant pleinement les intérêts des titulaires de droits. Le législateur allemand a conclu que, pour autant que des exceptions sont permises, elles ne constituent pas une atteinte déraisonnable à l'exploitation normale de l'oeuvre par l'auteur.*”

causado una situación de inseguridad jurídica en relación con régimen jurídico anterior<sup>421</sup>.

Por estos mismos motivos, la segunda ley, de 2007, no ha alterado la situación, de tal forma que a fecha de hoy la legislación alemana no hace referencia expresa a la “regla de los tres pasos” prevista en la DDASI.

Dicha laguna ha dado lugar a un reciente movimiento doctrinal en Alemania que defiende una reforma jurídica con el fin de ampliar el ámbito de aplicación de la “regla de los tres pasos”<sup>422</sup>.

#### **2.2.4.2. Francia**

La Ley nº 2006-961, de 1 de agosto de 2006<sup>423</sup>, relativa a los derechos de autor en la sociedad de información, implementó las disposiciones de la DDASI en el orden jurídico de Francia, lo que llevó a distintos cambios en el *Code de la Propriété Intellectuelle* (“CPI”)<sup>424</sup>.

En cuanto a la “regla de los tres pasos”, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, el legislador francés optó por incorporar expresamente el art. 5.5 de la DDASI a la legislación nacional, de modo que en el caso francés, la regla se

---

<sup>421</sup> *Idem*, p. 31.

<sup>422</sup> Ver en GEIGER, C., “El papel del “test” de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información”, en *e-Boletín de derecho de autor*, UNESCO, 2007, pp. 16-17. Dicho movimiento doctrinal ya no se concentra en Alemania y ha ganado adeptos en distintos países europeos. Una muestra de la propuesta defendida por dicha corriente se ha plasmado en un documento elaborado y firmado por expertos de distintos países denominado “*Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos” en el derecho de autor*”, disponible en la versión en castellano en << [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration\\_three\\_step\\_test\\_final\\_spanish1.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_spanish1.pdf) >>. Ver apartado 4.1.2 de la presente investigación.

<sup>423</sup> *Journal Officiel de la République Française* – J.O. n.178, de 3 de agosto de 2006. El texto de ley se encuentra disponible en: << <http://www.admi.net/jo/20060803/MCCX0300082L.html> >>. Dicho texto legal se basa en lo previsto en el Anteproyecto de Ley, de 4 de abril de 2004, disponible en: << <http://www.ael.b.e/action/2003/eucd/france/text/> >>.

<sup>424</sup> Para un estudio sobre la transposición de la DDASI en la legislación francesa ver en DESURMONT, Thierry, “La transposition en France de la Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information”, en *Revue Internationale du Droit d’Auteur* – RIDA, nº 210, 2006, pp. 111-181.

destina tanto al legislador nacional como a los jueces y tribunales que, en principio, deben aplicar las limitaciones a la luz de los criterios de la regla<sup>425-426</sup>.

La nueva ley ha realizado una triple distinción, una vez que las limitaciones en el orden jurídico francés no son idénticas para los derechos de autor, los derechos conexos y el derecho *sui generis* sobre las bases de datos.

En relación con el derecho de autor propiamente dicho, la norma se ha incorporado en el art. 122-5, 9º al. 4 del CPI<sup>427</sup>. Para los derechos conexos se ha añadido un nuevo párrafo al art. 211-3 del CPI<sup>428</sup>. Por fin, en el caso de las bases de datos, la incorporación se ha realizado mediante la creación de un nuevo párrafo en el art. 342-3 del CPI<sup>429</sup>.

En los tres supuestos, se establece que las excepciones previstas en la ley “no pueden atentar contra la explotación normal de la obra” (*‘ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre’*), “ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor” (*‘ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur’*).

En este sentido, se puede concluir que el legislador francés optó por no implementar (al menos expresamente) el primer criterio de la regla del art. 5.5 de la DDASI, que restringe las limitaciones a “ciertos casos especiales”,

---

<sup>425</sup>ALLEAUME, C., “Le rôle de triple test, une nouvelle conception des exceptions?”, en *Revue Lamy Droit de l’Immatériel – RLDI*, nº 25, 2007, p. 49. Según el autor: “*Le triple test est conçu come um “fusil à deux coups” contre les exceptions. Premier coup: c’est une condition préalable à la création d’exceptions nouvelles par le législateur. Second coup: au cas où le législateur créerait une exceptions portant atteinte à La exploitation normale des oeuvres et préjudiciable pour les intérêts légitimis del’auteur, le juge se voit investi de La mission de corriger la lois.*”

<sup>426</sup> Tal dualidad de destinatarios de la regla también ha sido defendida en el *Informe de la Comisión de Asuntos Culturales del Senado francés*, cuando de la elaboración de la nueva ley. Citado por LUCAS-SCHLOETTER, A., “La Loi Française du 1er août 2006 relative au Droit d’auteur et aux Droit voisins dans la Société de l’Information”, en *Pe.i. – Revista de Propiedad Intelectual*, nº.25, 2007, p. 30 (nota n. 62).

<sup>427</sup> Dispone el citado artículo: “*Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur*”.

<sup>428</sup> Dispone el artículo: “*Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale del’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète, du producteur ou de l’entreprises de communication audiovisuelle*”.

<sup>429</sup> Señala el citado artículo: “*Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de donnés ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base*”.

limitando de esta forma la regla a un “*double test*”. Ello porque, según el legislador francés, el primer paso de la regla ya estaría absorbido por la referencia a los supuestos de excepción previstos en la ley francesa, que corresponderían a los “casos especiales” referidos en la DDASI.

Este sistema ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina francesa, desde la más conservadora hasta la más moderna o flexible.

Desde una perspectiva conservadora, la doctrina ha criticado la posibilidad de aplicación de la regla por parte de los jueces, por entender que la amplitud de los conceptos que componen los dos criterios de la regla sería una fuente de inseguridad jurídica<sup>430</sup>.

Por otro lado, la doctrina más moderna critica la posibilidad de un juez restringir todavía más la aplicación de un límite a la luz de la “regla de los tres pasos” ya que para esa doctrina la regla ya había sido observada por el legislador en el momento de la creación del límite, funcionando, más bien, como norma interpretativa que permitiría la adaptación de las limitaciones ya existentes a los nuevos usos derivados de los avances tecnológicos<sup>431</sup>.

#### **2.2.4.3. Holanda**

Después de un largo proceso legislativo, la ley de transposición de la DDASI al derecho holandés fue aprobada el 6 de julio de 2004. A partir de dicha norma, se han modificado tanto la Ley de Derechos de Autor como la Ley

---

<sup>430</sup> Ver LUCAS-SCHLOETTER, A., “La Loi Française...”, *op.cit.*, p. 31, así como BÉNABOU, V.L., Le dangers de l’application judiciaire du triple test à la copie privée, en *Légipresse*, nº231, 2006, p. 75. Según éste autor: “(...) *le triple test oblige le juge à un bien curieux exercice d’analyse économique abstraite*”.

<sup>431</sup> En ese sentido, GEIGER, C., “La transposition du test de trois étapes en droit français”, en *D. – Recueil Dalloz*, 2006, p. 2166.



de Derechos Conexos, así como la Ley de Bases de Datos en algunos aspectos puntuales<sup>432</sup>.

En cuanto a la “regla de los tres pasos”, expertos y parlamentarios han discutido a lo largo de los trabajos sobre la necesidad o no de incorporación del art. 5.5 de la DDASI a la legislación holandesa.

De acuerdo con la exposición de motivos de la ley, citada por HUGENHOLTZ<sup>433</sup>, los países miembros deberían considerar los criterios del art. 5.5 de la DDASI a la hora de incorporar las limitaciones listadas entre los art. 5.1 a 5.4, pero no habría en la Directiva una obligación en el sentido de incorporar la regla del art. 5.5 en sí.

Además, los parlamentarios holandeses temían que la transposición de la “regla de los tres pasos” llevase a un proceso de apertura o flexibilización del sistema de límites, nocivo para la seguridad jurídica<sup>434</sup>.

Así es que, en línea con la posición alemana, se ha entendido que el art. 5.5 de la Directiva sería una “meta-norma” destinada a los legisladores de los Estados miembros y no a sus jueces o ciudadanos, no siendo necesaria su transposición expresa al derecho interno holandés.

Sin embargo, según doctrina autorizada en la materia, esto no sería un óbice a una posible evaluación por parte de los jueces y tribunales, en un determinado caso concreto, sobre la adecuación de los límites previstos en la ley a los criterios de la “regla de los tres pasos”<sup>435</sup>.

---

<sup>432</sup> Para un análisis del proceso de incorporación de la DDASI en la legislación holandesa ver en HUGENHOLTZ, P.B., “The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands”, en *Revue Internationale du Droit d'Auteur – RIDA*, 2005, nº 206, pp. 117-147.

<sup>433</sup> *Idem*, pp.127-128.

<sup>434</sup> *Ibidem*.

<sup>435</sup> Además, la aplicación judicial de la regla sería posible en el caso de una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que analizase si un determinado Estado Miembro ha incorporado correctamente la DDASI a su derecho interno. Ver en *Ibidem* y IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws...*”, *op.cit.*, p. 349, disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

#### 2.2.4.4. Italia

La incorporación de la DDASI al ordenamiento jurídico italiano se inicia con la aprobación de la Ley de 1 de marzo de 2002, mediante la cual se delega al gobierno dicha tarea y se le dan algunas directrices sobre cómo realizar la transposición.

Como resultado de ello, se publica con fecha 9 de abril de 2003 el Decreto Legislativo nº 68<sup>436</sup>, que modificó significativamente la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 22 de abril de 1941<sup>437</sup>.

En materia de limitaciones, el legislador italiano optó por reformar sustancialmente el Capítulo V de la ley italiana, que, hasta entonces trataba de las '*utilizzazioni libere*', para incluir una nueva regulación recogiendo las disposiciones de la DDASI.

En particular, la ley italiana introdujo los criterios de la “regla de los tres pasos” en el marco del límite de copia privada (art. 71 *sexies* 3 y 4 de la ley) y de los límites relativos al derecho de puesta a disposición interactiva (art. 71 *nonies*).

En cuanto al límite de la copia privada, la ley italiana establece que éste no es de aplicación a aquellos supuestos de puesta a la disposición del público de obras protegidas por medidas tecnológicas<sup>438</sup>.

---

<sup>436</sup> Publicado en la *Gazzetta Ufficiale* n. 87-Suppl. Ordinario n.61, 14 de abril. El texto se encuentra disponible en la página web del parlamento italiano en: <<<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm>>>.

<sup>437</sup> Para un estudio sobre la implementación de la DDASI en el Derecho italiano ver IVIR, “*Study on the implementation and effect in Member States’ laws...*”, *op.cit.*, pp. 284-300, disponible en <<<http://www.ivir.nl/>>>.

<sup>438</sup> En ese sentido, dispone el art. 71 *sexies*, 3: “Art. 71- *sexies* – (...) 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di accordi contrattuali.”. De acuerdo con esa norma, en el entorno digital, se excluirá la aplicación del límite de la copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección.

No obstante, aún en estos casos, la ley italiana requiere que los titulares de derechos garanticen a la persona física que haya adquirido legalmente las copias de la obra o del material protegido, o que haya tenido acceso legítimo a las mismas, la posibilidad de realizar una copia privada, aunque sólo analógica, para su uso personal, siempre que tal posibilidad “*no entre en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no cause un perjuicio injustificado a los titulares de derechos*”<sup>439</sup>.

En efecto, el artículo 71 *sexies* autoriza la reproducción privada de fonogramas y videogramas en cualquier soporte, efectuada por una persona física para uso exclusivamente personal, siempre que sea sin fin de lucro y sin fines directa o indirectamente comerciales, respetando las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 102 *quater* de la ley.

El precepto tiene su objeto limitado, una vez que se aplica únicamente a la reproducción, en las condiciones anteriormente mencionadas, de fonogramas y videogramas, y no de cualesquiera otras obras o prestaciones protegidas.

De esa manera, la salvaguarda de la copia privada sólo existe cuando tiene por objeto fonogramas y videogramas, y con la importante particularidad de que, sea cual fuere el soporte que se utiliza para hacer la copia, la copia que cabe obtener al amparo de la excepción sólo puede ser analógica. En

---

<sup>439</sup> En este sentido, dispone el art. 71 – *sexies* – 4 de la Ley de derecho de autor italiana: “Art. 71 – *sexies* – (...) 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”

definitiva, no está preservada la realización de copia privada digital —aunque el soporte lo sea— sino sólo de copia privada analógica<sup>440</sup>.

En lo que se refiere a los límites relativos al derecho de puesta a disposición interactiva, el art. 71-nonies dispone expresamente que estos límites deberán respetar a los criterios de la “regla de los tres pasos”, no entrando en conflicto con la explotación de la obra o prestaciones protegidas, ni causando un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los titulares de derechos<sup>441</sup>.

De ese modo, parece ser que el legislador italiano ha condicionado la aplicación de la “regla de los tres pasos” a supuestos de límites específicos, sirviendo la misma para restringir el alcance de dichas limitaciones, más que para ampliarlo.

#### **2.2.4.5. Portugal**

La incorporación de la DDASI al ordenamiento jurídico portugués se hizo mediante la Ley 50/2004, de 24 de agosto<sup>442</sup>. El legislador portugués no sólo ha mantenido algunas limitaciones tradicionales del Derecho luso que no fueron disciplinadas por la Directiva, sino que también ha traspuesto prácticamente

---

<sup>440</sup> En la opinión de MARÍN LÓPEZ, “la solución no es evidentemente la deseada por los beneficiarios del límite de copia privada, y quedará obsoleta con rapidez como consecuencia del progresivo desuso de los soportes y aparatos analógicos, pero lo cierto es que no puede tildarse de contraria al Derecho comunitario. Los Estados son libres para determinar si, y en qué condiciones, la excepción de copia privada queda preservada ante las medidas tecnológicas de protección. Por tanto, si la legislación italiana habría podido, sin infringir la Directiva, no establecer ninguna regla de salvaguarda de la copia privada frente a las medidas tecnológicas, también puede reconocer, como efectivamente ha hecho, determinada eficacia de la copia privada en esas condiciones, a pesar de que esa eficacia sea mínima, de que la calidad de la copia sea inferior a la del original y, en fin, de que los avances tecnológicos la hagan en breve plazo —si es que no sucede ya así— muy poco atractiva para los beneficiarios.” Ver en MARÍN LÓPEZ, Juan José, “La Copia Privada frente a las Medidas Tecnológicas de Protección...”, *op.cit.*, pp. 67-69.

<sup>441</sup> En ese sentido, establece el referido artículo: “Art. 71-nonies. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.”

<sup>442</sup> La referida ley se ha publicado en el *Diário da República-I, Série-A*, en 24 de agosto de 2004.

todas aquellas limitaciones previstas en el listado del art. 5 de la DDASI, sin prever la posibilidad de remuneración de los titulares de derechos tal y como establece la Directiva para determinados supuestos<sup>443</sup>.

Lo anterior ha generado duras críticas por parte de los autores y editores, pues además del exceso de restricciones a sus derechos exclusivos<sup>444</sup>, la ley portuguesa no les aseguró el derecho de remuneración en aquellos supuestos previstos en la Directiva.

Específicamente en cuanto a la “regla de los tres pasos”, cabe destacar que con anterioridad a la incorporación de la DDASI, la misma ya estaba prevista en la ley de propiedad intelectual portuguesa, denominada ‘*Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*’, en su art. 81 (que no ha sido modificado por la Ley 50/2004)<sup>445</sup>.

Sin embargo, la regla tenía un alcance limitado bajo dicha ley, pues el art. 81 se refería a límites a la reproducción sonora y audiovisual, estableciendo la posibilidad de reproducción para uso privado de obras y prestaciones protegidas, siempre que dicha utilización no entrase en conflicto con la explotación de la obra ni perjudicase injustificadamente los intereses de los titulares.

Fue con la transposición de la DDASI que la “regla de los tres pasos” comenzó a ser aplicada de forma más amplia, alcanzando a todas las limitaciones (o ‘*utilizaciones libres*’ como denomina la ley portuguesa) previstas

---

<sup>443</sup> Para un estudio respecto al proceso de incorporación de la DDASI en el sistema jurídico portugués ver en REBELLO, Luiz Francisco, “Transposition de la Directive 2001/29/CE...”, *op.cit.*, p. 148-159.

<sup>444</sup> De ese modo, se alejando de las “*tradiciones jurídicas nacionales*”, tal como aludido en el Considerando 32 de la DDASI. Ver en REBELLO, Luiz Francisco, “Transposition de la Directive...”, *op.cit.*, pp. 151-152.

<sup>445</sup> Dispone el citado artículo: “Art. 81. Outras utilizações – É consentida a reprodução:

a) Em exemplar único, para fins de interesses exclusivamente científico ou humanitário, de obras ainda não disponíveis no comércio ou de obtenção impossível, pelo tempo necessário à sua utilização;  
b) Para uso exclusivamente privado, desde que não atinja a exploração normal da obra e não cause prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor, não podendo ser utilizada para quaisquer fins de comunicação pública ou comercialização.”

en el extenso art. 75 del referido Código, que ha tenido su redacción modificada por la Ley 50/2004.

Según dispone el apartado 4 del art. 75 del Código:

*“Art. 75.4 – Os modos de exercício das utilizações previstas nos números anteriores, não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor.”*

De ese modo, así como en la ley francesa, la “regla de los tres pasos” en derecho portugués sólo prevé expresamente dos criterios, dejando de mencionar el criterio que restringe la aplicación de los límites a “*determinados casos especiales*”.

Ello porque el legislador entendió que este criterio ya estaría cubierto por la referencia a los “*modos de exercício das utilizações previstas nos números anteriores*”, es decir, las limitaciones fijadas en el art. 75 de la ley portuguesa ya serían por sí una definición de los “casos especiales” aplicables en derecho portugués.

A diferencia de lo previsto en el art. 5.5 de la DDASI, la regla incorporada a la ley portuguesa hace referencia a los legítimos intereses del autor, pero no a los de los titulares de derechos. Sin embargo, el art. 189.3 de la ley extiende con carácter general la aplicación del régimen de los límites a los derechos de autor a los derechos conexos aplicables<sup>446</sup>.

#### **2.2.4.6. Reino Unido**

---

<sup>446</sup> En ese sentido, dispone el art. 189.3 del Código portugués: “*As limitações e excepções que recaem sobre o direito de autor são aplicáveis aos direitos conexos, em tudo o que for compatível com a natureza destes direitos.*”

La doctrina del *fair dealing*<sup>447</sup> diferencia el sistema de limitaciones de Reino Unido de aquellos de los países del *Civil Law*. Justamente por tal razón, el impacto de la incorporación de la DDASI al sistema inglés ha sido peculiar, suscitando un intenso debate<sup>448</sup>.

El proceso empezó con la discusión del borrador de ley presentado en agosto de 2002 por el *Copyright Directorate de la Patent Office*<sup>449</sup>, que culminó con la aprobación de la Ley para implementación de la DDASI (*'The Copyright and Related Rights Regulations 2003'*<sup>450</sup>) en octubre de 2003<sup>451</sup>.

En línea con las leyes alemana y holandesa, la ley inglesa no ha incorporado expresamente la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI.

No obstante, en la exposición de motivos de la Ley, se reconoce que la “regla de los tres pasos” se aplica al conjunto de limitaciones autorizadas, pudiendo ser utilizada como referencia en eventuales litigios sobre la aplicación de una determinada limitación<sup>452</sup>.

En el caso inglés, la aplicación de la regla en casos concretos no debería ser, en principio, una amenaza a la seguridad jurídica – como se suele argumentar en los países del *Civil Law* – una vez que, en virtud de la doctrina

---

<sup>447</sup> De acuerdo con lo ya analizado en el apartado 1.5.1.2 del presente trabajo, el *fair dealing* es una cláusula abierta aplicable a todos los derechos patrimoniales, fundamentalmente a través de las modalidades de crítica, revisión e información de actualidad y reproducción para investigación y estudio privado.

<sup>448</sup> De acuerdo con GRIFFITHS, por ser el *fair dealing*, en esencia, una cláusula abierta, la misma no se adecua al sistema de limitaciones *numerus clausus* impuesto por la Directiva. No obstante, el Reino Unido buscó en todo momento conservar la adaptabilidad de su sistema a las nuevas circunstancias. Ver en GRIFFITHS, J., “Preserving Judicial Freedom of Movement. Interpreting Fair Dealing in Copyright Law”, en *Intellectual Property Quarterly*, 2000, pp. 165-178.

<sup>449</sup> Consulta Pública sobre la transposición por el Reino Unido de la DDASI, disponible en: <<<http://www.patent.gov.uk/about/consultations/responses/copydirect/copydirect.pdf>>>.

<sup>450</sup> *Statutory Instrument* 2003 N°. 2498. Disponible en: <<[http://www.legislation.gov.uk/ukSI/2003/2498/pdf/s/ukSI\\_20032498\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukSI/2003/2498/pdf/s/ukSI_20032498_en.pdf)>>.

<sup>451</sup> Para un estudio sobre el proceso de incorporación de la Directiva de la Sociedad de Información en Reino Unido ver SEVILLE, C., “The United Kingdom’s implementation...”, *op.cit.*, pp. 184-221.

<sup>452</sup> *Idem*, pp. 192-193.

del *fair dealing*, los jueces y tribunales ya estarían habituados a tal ejercicio de interpretación.

Sin embargo, algunos juristas entienden de forma distinta. Para BURRELL y COLEMAN, la “regla de los tres pasos” no fue diseñada para cumplir esta función interpretativa en el ámbito nacional, sino que debería ser tratada como un principio general capaz de servir tan solo como orientación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de la revisión de cada legislación nacional<sup>453</sup>.

### **2.3. La regla de los “tres” pasos en el ordenamiento jurídico español: el artículo 40 *bis* de la LPI**

#### **2.3.1. Origen del art. 40 *bis* de la LPI**

Tal y como ocurrió en otros países, la incorporación de la “regla de los tres pasos” al derecho interno español ha sido resultado del proceso de armonización comunitario.

No obstante, en el caso español dicha incorporación se dio con anterioridad a la aprobación de la DDASI, con ocasión de la transposición de la Directiva sobre las Bases de Datos (Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996<sup>454</sup>), mediante la Ley 5/1998, de 6 de marzo<sup>455-456</sup>.

---

<sup>453</sup> Ver en BURRELL, R. y COLEMAN, A., *Copyright Exceptions...*, *op.cit.*, p. 298.

<sup>454</sup> DOCE, núm. L 77, de 27 de marzo de 1996. De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del artículo 6 de la Directiva sobre la protección de las Bases de Datos, “conforme a lo dispuesto en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el presente artículo no podrá interpretarse de manera tal que permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal de la base de datos”. En dicho precepto, y en la propia exposición de motivos de la Directiva (Considerando 35), se señalaba que esta facultad de los Estados miembros de prever excepciones deberá utilizarse conforme a las disposiciones del Convenio de Berna.

<sup>455</sup> BOE núm. 57, de 7 de marzo de 1998.

<sup>456</sup> El art. 40 *bis* de la LPI procede del art. 4.3 de la Ley 5/1998 que incorporó la Directiva 96/9/CE, sobre la protección de las bases de datos. Dispone el citado artículo: “Art. 4. (...) 3. Se añade un artículo al capítulo II del Título III del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que llevará el número 40 *bis* y que tendrá la siguiente redacción: “Artículo 40 *bis*. Disposición común a todas las del presente capítulo.”



De hecho, en aquel momento, el ordenamiento jurídico español ya preveía la aplicación de la regla para el caso específico de descompilación de programas de ordenador<sup>457</sup>.

Esto sucedió así porque el legislador español, enfrentándose a una norma complicada y conflictiva como la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991<sup>458</sup>, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, optó por incorporarla en términos casi literales<sup>459</sup>, a través del art. 6.3 de la Ley 16/1993<sup>460, 461</sup>.

En que pese la Ley 16/1993 haber sido derogada por la versión refundida de la LPI de 1996<sup>462, 463</sup>, el antiguo art. 6.3 quedó reflejado en el art. 100.7 de la LPI que compone el Título VII (Programas de Ordenador), del Libro I de la LPI<sup>464-465</sup>.

---

*Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.”*

<sup>457</sup> La Ley 16/1993, de 23 de diciembre, incorporó en el orden jurídico español la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

<sup>458</sup> DOCE núm. L122, de 17 de mayo de 1991.

<sup>459</sup> Ver en CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 bis...”, *op.cit.*, p. 686.

<sup>460</sup> BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 1993.

<sup>461</sup> Disponía el citado artículo: “Art.6. (...) 3. Las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permitan que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.”

<sup>462</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996, páginas 14369 a 14396.

<sup>463</sup> Versión dada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, BOE núm. 162, de 8 de julio de 2006, páginas 25561 a 25572.

<sup>464</sup> Dispone el citado artículo: “Art. 100.7. Las disposiciones contenidas en los apartados 5 y 6 del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permitan que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa.”

<sup>465</sup> No obstante, según ya se ha afirmado, y posiblemente por su alcance limitado a la descompilación, la doctrina no ha prestado gran atención a la incorporación de la “regla de los tres pasos” en la Ley española a través del régimen jurídico del los programas de ordenador. En ese sentido, ver DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús., “Comentarios al art. 100 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 1997, p. 1509. El citado autor señala que la incorporación de la “regla de los tres pasos” en el art. 100.7 de la LPI se daba únicamente para evitar contradicciones con el Convenio de Berna. En el mismo sentido, RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, 2007, pp. 341-342 e APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, “Comentarios al art. 100 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, p. 1390.

Conviene destacar que tanto el art. 100.7 de la LPI como su correspondiente en la Ley 16/1993 (art. 6.3) presentan algunas diferencias de redacción respecto de la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna, que en aquel momento ya se encontraba vigente.

En concreto, el art. 100.7 de la LPI omite el primer paso de la regla prevista en el Convenio de Berna (referencia a “*determinados casos especiales*”), probablemente por considerarlo ya satisfecho por la propia definición del límite. Asimismo, dicho artículo invierte el orden de los pasos restantes (segundo y tercero de la regla del Convenio de Berna), lo que tiene relevancia si se considera que la regla debe ser objeto de un análisis sucesivo<sup>466</sup>.

No obstante, como se ha dicho anteriormente, fue con la incorporación de la Directiva sobre las Bases de Datos, a través de la Ley 5/1998, que el derecho español pasó a extender la aplicación de la regla a todos los límites previstos en la LPI, cualquiera que fuesen las obras y derechos afectados y, por tanto, no sólo para las bases de datos<sup>467</sup>, mediante la inclusión del art. 40 *bis* a la LPI.

A este respecto, en opinión de doctrina autorizada en la materia:

“No están claras las razones de esta decisión, aunque cabe pensar que respondió a una demanda de los titulares de derechos, interesados en someter el sistema de límites a

---

<sup>466</sup> La metodología de aplicación de la regla, en el contexto español, se analizará más adelante. Ver apartado 2.4.4. de esta investigación.

<sup>467</sup> De ese modo, en el contexto español, la “regla de los tres pasos” se ha generalizado, pasando a tener una regulación horizontal, antes de que lo mismo ocurriera en el entorno comunitario. Como ya se ha analizado, la generalización de la regla sólo se dio en el ámbito europeo con la promulgación de la DDASI. Ver en el apartado 2.2.3 del presente trabajo.

estrecha vigilancia. Lo cierto es que no consta debate al respecto, ni doctrinal ni político<sup>468</sup>.”

Cabe señalar que en los trabajos preparatorios de la Ley 5/1998, el texto de lo que es actualmente el art. 40 *bis* de la LPI no constaba en el Anteproyecto de Ley, de tal forma que la aplicación de la “regla de los tres pasos” se limitaba al supuesto específico de las bases de datos<sup>469</sup>. No obstante, al final del proceso legislativo, dicho precepto apareció como art. 4.3 del Proyecto de Ley aprobado por el Congreso con idéntica redacción a la final<sup>470-471</sup>.

De la lectura de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, se puede deducir que el legislador español ha ampliado el alcance de la “regla de los tres pasos” para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales, en concreto, el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y el art. 10 del TODA<sup>472</sup>.

Sin embargo, como ya había sucedido con el art. 100.7 de la LPI<sup>473</sup>, el art. 40 *bis* omitió el primer paso de la regla e invirtió el orden de los dos

---

<sup>468</sup> Ver en CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 687.

<sup>469</sup> La Ley 5/1998, siguiendo a la Directiva sobre bases de datos, incluyó la “regla de los tres pasos” en la normativa sobre el derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos. De este modo, se la puede encontrar en los artículos 133.2 de la LPI (en relación con la extracción o reutilización repetidas y sistemáticas de partes no sustanciales de una base de datos) y 134.2, letras “a” y “b” de la LPI (para los actos permitidos a los usuarios legítimos), preceptos que se corresponden, respectivamente, a los artículos 7.5, 8.2 y 8.3 de la Directiva sobre las Bases de Datos. No obstante, a diferencia de lo que sucede en la Directiva, la regla se añadió también tras la relación de excepciones al derecho *sui generis* sobre las bases de datos (art. 135.2, de la LPI ), como una cláusula de cierre y con una redacción ajustada a la del art. 40 *bis* de la LPI.

<sup>470</sup> *Boletín Oficial de las Cortes Generales – BOCG*, Congreso de los Diputados, A-90-1 de 31/10/1997. Disponible en: << [<< http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?\\_piref73\\_2148295\\_73\\_1335437\\_1335437.next\\_page=wc/servidorCGI&CMD=VERLIST&BASE=IW16&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=\(121%2F000088\\*.NDOC.\)>>](http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=wc/servidorCGI&CMD=VERLIST&BASE=IW16&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000088*.NDOC.)).

<sup>471</sup> Ver en BERCOVITZ, R., “La protección jurídica de las bases de datos”, en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, n. 1, 1999, pp. 63-64.

<sup>472</sup> Señala la Exposición de Motivos: “Asimismo, el artículo 4 de la Ley crea otros dos, el 40 *bis* y el 40 *ter*, el primero de ellos, no sólo a los efectos de incorporar el punto 3 del artículo 6 de la Directiva, sino además, a los efectos de ampliar su alcance en el mismo sentido que el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el artículo 10 del reciente Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor.”

<sup>473</sup> Dispone el art. 6.3 de la Directiva 96/9/CE, sobre las Bases de Datos: “Art. 6.3 – Conforme a lo dispuesto en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el presente

restantes, alejándose así de la redacción de los tratados internacionales antes referidos.

Por todo lo expuesto, con ocasión de la Ley 23/2006, que incorporó las disposiciones de la DDASI al ordenamiento jurídico español, nada se ha hecho en relación con el art. 5.5 de la Directiva, una vez que la “regla de los tres pasos” ya estaba incorporada al derecho interno desde la trasposición de la Directiva sobre las Bases de Datos<sup>474</sup>.

### **2.3.2. Alcance de la norma del art. 40 *bis* de la LPI**

La incorporación de la “regla de los tres pasos” en el ordenamiento jurídico español con carácter previo a la transposición de la DDASI explica las diferencias existentes entre la redacción del art. 40 *bis* de la LPI y la del art. 5.5 de la DDASI.

Dispone el art. 40 *bis* de la LPI:

*“Art. 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo. – Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.”*

Como se ha visto, la primera distinción consiste en la no indicación del primer paso de la regla prevista en la DDASI – en concreto, la referencia a “*determinados casos especiales*” o “*determinados casos concretos*” – bajo el

---

*artículo no podrá interpretarse de manera tal que permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal de la base de dato.”*

<sup>474</sup> Para un estudio respecto a la incorporación de la DDASI en ordenamiento jurídico español ver: DELGADO PORRAS, Antonio, “La incorporación de la Directiva 2001/29 al Derecho español de propiedad intelectual (Derecho de autor y Derechos afines al de autor)”, en *RIDA – Revue Internationale du Droit d’Auteur*, núm.210, 2006, pp. 4-51.

entendimiento de que, para darle cumplimiento al mismo, es suficiente tipificar los límites aplicables<sup>475</sup>. Para CASAS VALLÉS, esa opción del legislador español es sin duda razonable<sup>476</sup>, aunque la propia Directiva, que también tipifica las limitaciones, no la siguiera, previendo la “regla de los tres pasos” por completo<sup>477</sup>.

La segunda diferencia significativa, ya también mencionada, consiste en la inversión del orden de los dos pasos restantes de la regla. Dicha distinción tendrá mayor o menor relevancia en función de la metodología que se adopte en relación con la aplicación de los criterios que forman la regla.

Ello porque, para gran parte de la doctrina, los pasos de la regla deben aplicarse de forma sucesiva y en el orden en que vienen establecidos<sup>478</sup>. En este sentido, siguiendo el orden establecido en el art. 5.5 de la DDASI, sólo si se constata que el límite en cuestión constituye un caso especial (primer paso), se pasa a analizar si el mismo va en detrimento de la explotación normal de la

---

<sup>475</sup> En ese sentido, DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, J., que entiende que la previsión del primer paso en el art. 5.5. de la DDASI “*no tiene ningún sentido útil*”, pues todos los casos enumerados a lo largo del art. 5 son, naturalmente, especiales. El jurista portugués, de ese modo, subraya el acierto de la legislación portuguesa que, en línea con la Ley española, omite la referencia al primer paso de la regla (“*determinados casos concretos*” o “*determinados casos especiales*”). Argumenta el jurista lusitano respecto a la incorporación de la regla de la Directiva en la legislación portuguesa: “*Aplaudimos esta solução. Diziam os ingleses que o Parlamento pode tudo, menos transformar um homem numa mulher. Também uma directriz pode tudo, menos impor regras que não tenham logicamente nenhum sentido. Suprimindo aquela referencia a Lei nº 50/04 não violou em nada a Directriz, porque aquele trecho não tinha conteúdo. A lei portuguesa foi sensata*”. Ver en DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, J., “Os limites dos limites...”, *op.cit.*, p. 96.

<sup>476</sup> En sentido contrario, RODRÍGUEZ TAPIA defiende que lo correcto es interpretar que conforme el derecho español: “*a) los límites al derecho de autor y de propiedad intelectual, en general, español son tasados y numerus clausus, puesto que la propiedad se presume libre, también la propiedad intelectual. La alusión a los límites reconocidos en este capítulo (primer inciso del nuevo artículo 40 bis) el reconocimiento de no presunción de los límites sino, al contrario, de libertad del dominio intelectual del autor y otros titulares, pues sus límites son tasados por la ley; b) los contados límites, tasados por la Ley (artículos 31 a 40) no pueden perjudicar al autor; c) los límites recogidos por este Capítulo no pueden perjudicar la explotación normal de la obra.*” Ver en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentarios al artículo 40 bis de la LPI...”, *op.cit.*, p. 388.

<sup>477</sup> Ver en CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 bis...”, *op.cit.*, p. 688.

<sup>478</sup> En defensa del entendimiento ortodoxo, ver *Ibidem*; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 822; BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo, “La regulación legal de los límites en las legislaciones comunitaria y española”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011, p. 340; LUCAS, André y CAMARA ÁGUILA, Pilar, “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por que hay que evitar la imprecisión: un estudio sobre la “Declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en Derecho de autor”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 33, 2009, pp. 31-32 y RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, p.482.

obra o prestación (segundo paso), para, finalmente, verificar si el mismo límite causa o no perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular (tercer paso). Este ha sido el entendimiento adoptado por el Comité Principal, responsable por los trabajos de revisión del Convenio de Berna durante la Conferencia de Estocolmo<sup>479-480</sup>.

En cuanto al alcance de la norma, no hay dudas – al contrario de lo ocurrido con el art. 5.5 de la DDASI<sup>481</sup> – que el art. 40 *bis* de la LPI se destina a los jueces y tribunales, que deberán observar los dos criterios establecidos en el mismo al aplicar los límites a la propiedad intelectual a los casos concretos.

Se trata, por tanto, de una norma interpretativa<sup>482-483</sup>, que permitiría a los jueces, al contrario de los legisladores, un mayor grado de libertad a la hora de

---

<sup>479</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, pp. 26-27, pp. 26- 27. Su traducción al español en el Informe del Grupo Especial de la OMC en el *Caso WTO/DS160* (que será analizado en el siguiente apartado), § 6.73., es como sigue: “El Comité también adoptó una propuesta del Comité de Redacción en el sentido de que la segunda condición figurase antes de la primera” (a principio, cuando de la propuesta de elaboración original de la “regla de los tres pasos”, el criterio de los intereses legítimos del autor antecede al criterio de la explotación normal de la obra, así como previsto en el art. 40 *bis* de la LPI) “(...) puesto que este permitiría establecer un orden más lógico para la interpretación de la regla. Si se considera que la reproducción no entra en conflicto con la explotación normal de la obra, habrá que considerar si no causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Sólo si esto no es así será posible, en algunos casos especiales, establecer una licencia obligatoria o prever una utilización sin pago. Un ejemplo práctico podría ser las fotocopias para diversos propósitos. Si se produce un gran número de copias, éstas pueden no estar permitidas, puesto que entran en conflicto con la explotación normal de la obra. Si se trata de un número relativamente grande para su uso en empresas industriales, es posible que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, siempre que, con arreglo a la legislación nacional, se pague una remuneración equitativa. Si se hace un pequeño número de copias, puede permitirse la fotocopia sin pago, en particular para usos individuales y científicos.”

<sup>480</sup> Sin embargo, frente a esta lectura, y como se verá más adelante, el cambio de orden en la norma española será irrelevante si se adoptase un análisis global (que no obligase al intérprete a superar todos y cada uno de los pasos de forma independiente y cumulativa). Para parte de la doctrina, esta lectura tiene como ventajas las de permitir una aplicación más equilibrada de la “regla de los tres pasos” y evitar convertirla en un verdadero obstáculo a la adaptación del derecho de autor a los nuevos cambios tecnológicos. En ese sentido, KOELMAN, K. J., “Fixing the three step test...”, *op.cit.* pp. 407-412. También defensor de la misma idea GEIGER, Christopher, “The Three-Step Test ...”, *op.cit.*, p. 685, además de GEIGER, Christopher; GRIFFITHS, Jonathan y HILTY, M., “Towards a “Three-step Test” in Copyright Law”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008, pp. 489-492. También defiende la posibilidad de una valoración global de los criterios de la regla, CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 697 y XALABARDER, Raquel, “Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet...”, *op.cit.*, p. 96. Para XALABARDER, en el caso del art. 40 *bis*, la “valoración conjunta y ponderada de los criterios de esta “regla” interpretativa es del todo lógica y aceptable, lejos de su aplicación cumulativa y ordenada prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna.”

<sup>480</sup> Ver en el sub-apartado 2.2.3.2. del presente trabajo.

<sup>481</sup> Ver en el sub-apartado 2.2.3.2. del presente trabajo.

<sup>482</sup> Así también lo ha entendido, RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentarios al artículo 40 bis de la LPI”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, 2009, p. 389, CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 696, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, 2010, p. 151 y XIOL RÍOS, Juan

aplicar la “regla de los tres pasos”, teniendo en cuenta las particularidades del caso *sub judice*<sup>484</sup>.

Justamente por ello, se hace muy importante analizar los distintos conceptos asociados a los criterios de la regla<sup>485</sup> – tales como “casos especiales”, “normalidad de la explotación”, “injustificación del perjuicio” o “intereses legítimos” – así como sus posibles imprecisiones, lo que se hará a continuación<sup>486</sup>.

#### **2.4. Los tres pasos de la regla: análisis de los criterios a la luz de la interpretación realizada por el Grupo Especial de la OMC en el Caso WT/DS/160 (2000)**<sup>487</sup>

Como se ha visto, la “regla de los tres pasos” surgió por primera vez en el marco del Convenio de Berna, con el objetivo de afrontar el problema de la diversidad de límites previstos en las distintas legislaciones nacionales.

---

Antonio, “La regla de los tres pasos en la jurisprudencia española”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual...*, op.cit., pp. 381-383.

<sup>483</sup> Aunque el art. 40 *bis* de la LPI sólo se refiera a los intereses legítimos del autor, se entiende que dicho criterio deba ser extendido a los titulares de derechos conexos, por fuerza de lo previsto en el art. 132 de la LPI que aplica subsidiariamente el art. 40 *bis* a los otros derechos de propiedad intelectual, así como deba ser extendido a los demás titulares o derechohabientes como es el caso de los cesionarios de derecho.

<sup>484</sup> En ese sentido, la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid de 12 de junio de 2006 (caso *El Mundo c. Periodismo Digital*), que será analizada en más detalles en el siguiente capítulo, que en el contexto de las revistas de prensa o *press-clipping*, llegó a una solución permisiva de la actividad con una simple referencia al “*principio de ponderación que enuncia el artículo 40 bis LPI*”.

<sup>485</sup> La generalidad de los conceptos jurídicos indeterminados de la regla ya fue objeto de duras críticas que argumentan que la vaguedad e imprecisión de los criterios o pasos hace que la fuerza constrictora de la “regla de los tres pasos” sobre las limitaciones sea más bien escasa. Ver en GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J., *La copia privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital*, Comares, 2008, p. 237. Para quien “*la prueba de las tres fases se aproxima más a una declaración de buenas intenciones, que a una revolución reduccionista en el mundo plural de las excepciones del Derecho de autor.*” (*Idem*, p.111). Ver también LÓPEZ MAZA, S., *Límites al derecho de reproducción...*, op.cit., p. 238. Sin embargo, mientras que para los autores citados, la existencia en la regla de conceptos jurídicos indeterminados sería la razón de la debilidad de la norma, se entiende que es justamente en la apertura de dichos conceptos que reside la fuerza de la “regla de los tres pasos”, su carácter flexible y su poder de conformación a los distintos supuestos.

<sup>486</sup> De acuerdo con RODRÍGUEZ TAPIA, todos estos conceptos “*son conceptos dinámicos, algo cambiantes en el tiempo – según tecnologías – y que deben enjuiciarse caso por caso, siempre a salvo los derechos fundamentales. Hay reglas generales, desde luego, que serán, sin embargo, matizables según los casos.*”. En RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, op.cit., p. 391.

<sup>487</sup> Informe del Grupo Especial de la OMC sobre el asunto “*Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de autor de los Estados Unidos*”, Caso WT/DS160/R, del 15 de junio de 2000. Disponible en <[www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/160r-00.doc](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/160r-00.doc)>.

Para ello, hubo la necesidad de creación de una norma general compuesta por criterios suficientemente amplios para atender a las necesidades de cada país. Sin embargo, tal solución diplomática, que tan útil fue en su día, acabó por dar lugar a un nuevo problema, relacionado con la dificultad de aplicación de criterios demasiado imprecisos<sup>488</sup>.

Este hecho, por muchos años, condenó la “regla de los tres pasos” a una situación de ostracismo jurídico, siendo poco utilizada tanto por sus destinatarios (legisladores y jueces) como por la doctrina, que incluso llegó a afirmar que el derecho de autor no sería distinto si la “regla de los tres pasos” no existiese<sup>489</sup>.

Dicha situación ha cambiado cuando el llamado Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) condenó a los Estados Unidos en el marco del Caso *WT/DS/160* (2000), por haber aprobado una ley en contravención al artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>490</sup>.

En la referida decisión, de fecha 25 de junio de 2000<sup>491</sup>, el Grupo Especial de la OMC, habiendo sido accionado por la Unión Europea a solicitud

---

<sup>488</sup> El problema de la imprecisión de los criterios de la regla ha sido puesto de relieve por FICSOR, M., “How much of what? The three-step-test...”, *op.cit.*, pp. 110-251.

<sup>489</sup> En ese sentido, GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J.J., *La copia privada...*, *op.cit.*, p.246. Afirma el autor: “En síntesis, si la “prueba de las tres fases” no existiese, el Derecho de autor no sería diferente, no de forma apreciable, por lo menos.”

<sup>490</sup> Lógicamente, y como se verá más adelante, en el apartado 2.4.5. del presente trabajo, la resolución del Grupo Especial de la OMC sólo es vinculante en el ámbito de la interpretación del art. 13 de los ADPIC, pero ha ejercido una gran influencia en la lectura e interpretación de la “regla de los tres pasos” contenida en los demás textos legislativos, sea internacionales o nacionales.

<sup>491</sup> Informe del Grupo Especial de la OMC del 15 de junio de 2000, Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la ley americana sobre el derecho de autor, WT/DS160/R, disponible en <<[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds160\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds160_s.htm)>>. El 26 de enero de 1999 la Unión Europea solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos respecto del artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de ese país, modificada por la Ley sobre la lealtad en la concesión de licencias sobre obras musicales, que se publicó el 27 de octubre de 1998 (*Fairness in Music Licensing Act*). La Unión Europea sostenía que el artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor permitía, cuando se cumplían determinadas condiciones, la emisión de música por radio o televisión en lugares públicos (bares, tiendas, restaurantes, etc.) sin pagar regalías. La Unión Europea consideraba que esta norma legal era incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que los Miembros observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna. La diferencia se centraba en la compatibilidad de dos exenciones previstas en el artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos con el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite determinadas limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de derechos



de la entidad de gestión irlandesa representante de los derechos de los intérpretes y ejecutantes, estimó que el límite adoptado por el legislador norteamericano en el apartado b) de la sección 110 (5) del *Copyright Act*, que exoneraba a los establecimientos comerciales difusores de música, como bares y restaurantes<sup>492</sup>, del pago de cualquier regalía en concepto de derecho de autor por comunicación pública, sería contrario a la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>493</sup>.

---

de autor, a condición de que tales limitaciones se circunscriban a determinados casos especiales, no atenten contra la explotación normal de la obra en cuestión ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos:

- La denominada exención “empresarial”, prevista en la parte (B) del artículo 110(5), en esencia permitía la amplificación de emisiones musicales, sin necesidad de autorización ni pago de tasas, por parte de establecimientos de comidas y bebidas y establecimientos de servicios minoristas, siempre que su tamaño no superara una determinada superficie. También permitía esa amplificación de emisiones musicales por parte de establecimientos con una superficie mayor siempre que se cumplieran determinadas limitaciones de equipamiento.
- La denominada exención “del uso doméstico” prevista en la parte (A) del artículo 110(5), permitía que los pequeños restaurantes y los comercios minoristas amplificaran emisiones musicales sin autorización del titular del derecho ni pago de tasas, siempre que emplearan equipos de uso doméstico (es decir, equipos del tipo utilizado habitualmente en las casas).

El 15 de abril de 1999 la Unión Europea solicitó el establecimiento de un grupo especial para analizar el caso. El Grupo Especial quedó constituido el 6 de agosto de 1999. El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 15 de junio de 2000. El Grupo Especial constató que:

- la exención “empresarial” prevista en la parte (B) del artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos no cumplía las prescripciones del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y era, por tanto, incompatible con los artículos 11bis 1) iii) y 11 1) ii) del Convenio de Berna (1971), incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 9 de dicho Acuerdo. El Grupo Especial observó, entre otras cosas, que una gran mayoría de los establecimientos de servicio de comidas y bebidas y casi la mitad de los establecimientos de servicio minorista quedaban abarcados por la exención empresarial;
- la exención “de uso doméstico” prevista en la parte (A) del artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos cumplía las prescripciones del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y era, por tanto, compatible con los artículos 11bis 1) iii) y 11 1) ii) del Convenio de Berna, incorporados en el Acuerdo sobre los ADPIC en el párrafo 1 del artículo 9 de dicho Acuerdo. En este punto el Grupo Especial observó determinadas limitaciones impuestas a los beneficiarios de la exención, el equipo permitido y las categorías de obras, así como la práctica de aplicación de los tribunales estadounidenses.

<sup>492</sup> Sección 110(5) del Copyright Act de los Estados Unidos, según redacción dada por la llamada Ley de equidad en licencias de Músicas (*Fairness in Music Licensing Act*), de 17 de julio de 1997. Ver en *United States House of Representatives 105<sup>th</sup> Congress, 1<sup>st</sup> Session July 17, 1997, Fairness in Musical Licensing Act of 1997 (H.R. 789)*

<sup>493</sup> Esa fue la primera decisión del Grupo Especial respecto a la aplicación de la “regla de los tres pasos” en el ámbito del derecho de autor. El Grupo ya había realizado una interpretación de la regla pero en el ámbito específico de las patentes, al analizar el art. 30 del Acuerdo sobre los ADPIC en el Caso *WT/DS114*, relativo a un recurso de la Unión Europea contra Canadá. En razón de la semejanza entre la regla prevista en el art. 30 de los ADPIC y la del art. 13 del mismo Acuerdo, la interpretación realizada por el Grupo en el caso de las patentes ha sido reiterada en el Caso *WT/DS160*, principalmente cuanto al segundo y el tercero pasos de la regla. Más informaciones sobre el Caso *WT/DS114* disponibles en: <<[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds114\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds114_s.htm)>>. Ver también los casos *WT/DS174* y *WTDS290* que analizan la “regla de los tres pasos” prevista en el art.17 de los ADPIC en el ámbito de las marcas. Los dos casos pueden consultarse en <<<http://www.wto.org>>>, sub ‘*Solución de Diferencias*’.

A partir de esta decisión, la “regla de los tres pasos” ha ganado importancia internacional como norma de interpretación de los límites, haciendo que la doctrina y la jurisprudencia pasasen a analizar con más detenimiento los distintos aspectos y el alcance de cada uno de los tres criterios de la regla<sup>494</sup>.

A continuación, se analizará cada uno de dichos criterios sobre la base de la interpretación dada por el Grupo Especial de la OMC en el marco del referido caso.

#### **2.4.1. Primer criterio: que el límite corresponda a un caso especial**

Primeramente, cabe señalar que en las distintas versiones de la regla constantes en los Tratados y normas internacionales, éste que es considerado el primer criterio (o paso) de la regla ha recibido diferentes redacciones, tales como: “*determinados casos especiales*” (art. 9.2 del Convenio de Berna y art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC); “*ciertos casos especiales*” (art. 10 del TODA, art. 16.2 del TOIEF y art. 13.2 del TOIEA); y “*determinados casos concretos*” (art. 5.5 DDASI).

En el presente apartado, se estudiará la redacción constante en el Convenio de Berna y en el Acuerdo sobre los ADPIC, que pese a no ser la más reciente, fue objeto de análisis por parte del Grupo Especial de la OMC en el Caso WT/DS/160 (2000)<sup>495</sup>.

---

<sup>494</sup> Para un estudio detallado de la del reporte del Grupo Especial se remite a los estudios de SENFTLEBEN, Martin, “Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Test in Patent and Trademark Law”, en *International Review of Industrial Property and Copyright Law* - IIC, n°4, 2006; FICSOR, M., “How much of what? The three-step-test...”, *op.cit.* y GINSBURG, J.C., “Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step-Test” for Copyright Exceptions”, en *Revue Internationale de Droit d’Auter – RIDA*, n° 187, 2001.

<sup>495</sup> Como en la versión original del Informe del Grupo Especial que se encuentra en inglés, se ha utilizado la expresión “*certain special cases*” y la versión en castellano del art. 13 de los ADPIC, como se ha dicho, usa la expresión “*determinados casos especiales*”, en la presente investigación las expresiones “*ciertos*” e “*determinados*” serán tratadas como equivalentes. Sin embargo, aunque dichas expresiones parezcan equivalentes, en opinión de esta autora, se entiende más adecuada la expresión “*ciertos*”, pese la versión

Según el Grupo Especial, este primer paso de la regla implica de entrada que una *“excepción o limitación prevista en la legislación nacional debe estar claramente definida”*<sup>496</sup> y tener *“un alcance restringido o limitado”*<sup>497</sup>.

En efecto, de acuerdo con la interpretación del Grupo Especial, el art.13 del Acuerdo sobre los ADPIC debería necesariamente tener una aplicación estricta, pues *“su redacción, compatible con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna (1971), revela que no tenía por objeto establecer excepciones o limitaciones que no tuvieran un carácter limitado”*<sup>498</sup>.

De hecho, todo el análisis llevado a cabo por el Grupo Especial respecto de los tres criterios del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, está basado en el carácter estricto o limitado de la “regla de los tres pasos”.

Para una mejor comprensión de la interpretación realizada por el Grupo Especial en el caso en cuestión, se requiere analizar separadamente cada uno de los elementos que componen el primer criterio de la regla, en concreto, el carácter determinable del caso y su especialidad.

#### **(i) El carácter determinable del caso**

Como se ha dicho, el Grupo Especial entendió, al analizar el primer criterio de la regla, que el término “determinados” significa que *“una excepción o limitación prevista en la legislación nacional debe estar claramente definida”*<sup>499</sup>.

En este sentido, existiría la necesidad de una exacta definición del contenido del límite, mediante la identificación de los actos limitados, las obras

---

española *“determinados”*, pues ésta tiene una connotación más restringida e inflexible, contraria a la finalidad original de la “regla de los tres pasos”.

<sup>496</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.108.

<sup>497</sup> *Ibidem*.

<sup>498</sup> *Idem*, § 6.97.

<sup>499</sup> *Ibidem*.

afectadas, los equipos utilizados y sus potenciales beneficiarios, entre otros factores.

No obstante, según el Grupo Especial, no sería necesario “*identificar explícitamente todas y cada una de las situaciones posibles a las que podría aplicarse la excepción*”<sup>500</sup>. Bastaría que su alcance fuera conocido y particularizado a fin de garantizar un grado suficiente de seguridad jurídica<sup>501</sup>.

Lo que se requiere, por tanto, es una “*tipificación legal del límite*”<sup>502</sup>, de manera que éste se encuentre definido de modo preciso, evitando descripciones genéricas y de poca densidad semántica, que pudiesen amenazar a la seguridad jurídica.

Específicamente en el Caso WT/DS/160 (2000), aunque el apartado b) de la sección 110 (5) del *Copyright Act* de los Estados Unidos regulase de forma muy detallada los requisitos que debería cumplir un determinado establecimiento para quedar liberado de la obtención de la autorización y así beneficiarse del límite<sup>503</sup>, el Grupo Especial consideró excesiva la exención

---

<sup>500</sup> *Ibidem*.

<sup>501</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.108. En ese sentido, el Grupo declaró: “*Sin embargo, no es necesario identificar explícitamente cada una de las situaciones eventuales en las que la excepción podría aplicarse, con tal que el alcance de la excepción sea conocido y esté particularizado. Esto garantiza un grado suficiente de seguridad jurídica.*” En original: “*However, there is no need to identify explicitly each and every possible situation to which the exception could apply, provided that the scope of the exception is known and particularised. This guarantees a sufficient degree of legal certainty.*”

<sup>502</sup> Así lo señala CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p.698.

<sup>503</sup> Según CASAS VALLÉS, la sección 105, letra B del *Copyright Act* de los Estados Unidos dispone sobre el “*límite comercial*” que prevé que no constituye infracción la comunicación pública de obras musicales no dramáticas previamente radiodifundidas, ni la de transmisiones audiovisuales obtenidas por cable o satélite, siempre que se cumplan cierta medida, en cuanto a la superficie del local y, por encima de cierta medida, en cuanto al tipo de aparatos empleados. El límite beneficiaba a los locales comerciales de menos de 2.000 pies cuadrados (unos 186 metros cuadrados); o aun mayores si no empleaban más de seis altavoces o, para los medios audiovisuales, no más de cuatro televisores (de no máximo de 55 pulgadas) ni, para la parte sonora, más de seis altavoces. En el caso de los establecimientos de comidas o bebidas, la superficie se elevaba a 3.750 pies cuadrados (unos 348 metros cuadrados); e incluso a más si cumplían los requisitos ya reseñados en cuanto al número y características de los altavoces y aparatos audiovisuales. En CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p.677, nota n. 38. La letra B) de la sección 110 (5) del *Copyright Act* estadounidense, con una redacción muy detallada y casuística, señala que no necesitará de licencia o autorización del autor: “*(...) la comunicación por un establecimiento de una transmisión o retransmisión que incorpore la interpretación, ejecución o exhibición de una obra musical no dramática destinada a la recepción por el público, originada en una emisora de radio o televisión autorizada con ese carácter por la Comisión Federal de Comunicaciones; o, si se trata de una transmisión audiovisual, en un sistema de cable o de difusión mediante satélite; siempre que:*

concedida por dicha norma a “una mayoría considerable de los establecimientos”<sup>504</sup>.

De esa manera, con base en un criterio fundamentalmente cuantitativo, el Grupo Especial entendió que la descripción detallada de los requisitos de aplicación del límite no fue del todo suficiente para dar cumplimiento al elemento “*carácter determinable del caso*”, teniendo en cuenta que en la práctica una mayoría considerable de los establecimientos podría cumplir con dichos requisitos y beneficiarse del límite<sup>505</sup>.

Siguiendo esa misma lógica cuantitativa el Grupo Especial consideró, por otra parte, que el límite previsto en el apartado a) de la misma sección 110

---

*(i) si no se trata de un establecimiento de servicios de comida o bebidas, el establecimiento en que se efectúa la comunicación tenga una superficie bruta inferior a 2.000 pies cuadrados (con exclusión del espacio empleado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), o bien el establecimiento en que se efectúa la comunicación tenga una superficie bruta de 2.000 pies cuadrados o más (con exclusión del espacio utilizado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), y:*

*(I) si la interpretación o ejecución se efectúa únicamente por medios sonoros, se comunica mediante no más de seis altavoces, de los cuales no existen más de cuatro situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente;*

*(II) si la interpretación, ejecución o exhibición se efectúa por medios audiovisuales, ninguna parte visual de ella se comunica mediante más de cuatro artefactos audiovisuales en total y no hay más de uno situado en cada habitación, y ninguno de esos artefactos audiovisuales tiene una pantalla de tamaño mayor de 55 pulgadas en diagonal, y ninguna parte sonora de la interpretación, ejecución o exhibición se comunica mediante más de seis altavoces, ni hay más de cuatro de ellos situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente;*

*(ii) si se trata de un establecimiento de servicios de comidas o bebidas con una superficie bruta menor de 3.750 pies cuadrados o más (con exclusión del espacio utilizado para el aparcamiento de los clientes exclusivamente), y:*

*(I) si la interpretación o ejecución se efectúa únicamente por medios sonoros, se comunica mediante no más seis altavoces, de los cuales no existen más de cuatro situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente;*

*(II) si la interpretación, ejecución o exhibición se efectúa por medios audiovisuales, ninguna parte visual de ella se comunica mediante más de cuatro artefactos audiovisuales en total y no hay más de uno situado en cada habitación, y ninguno de esos artefactos audiovisuales tienen una pantalla de tamaño mayor de 55 pulgadas en diagonal, y ninguna parte sonora de la interpretación, ejecución o exhibición se comunica mediante más de seis altavoces, ni hay más de cuatro de ellos situados en una misma habitación o en el espacio exterior adyacente;*

*(iii) no se efectúe ningún cobro directo para poder ver o oír la transmisión o retransmisión;*

*(iv) la transmisión o retransmisión no se transmita a su vez fuera del establecimiento en que es recibida, y*

*(v) la transmisión o retransmisión cuente con licencia del titular del derecho de autor de la obra que de este modo se interpreta, ejecuta o exhibe.”*

Como puede verse, la norma es bastante minuciosa y está disponible en español en la traducción oficial del Informe del Grupo Especial de la OMC (documento WT/DS160/R), disponible en <<[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds160\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds160_s.htm)>>.

<sup>504</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.133.

<sup>505</sup> De acuerdo con el Grupo Especial: “Las informaciones de hechos que se nos han presentado indican que una mayoría considerable de los establecimientos de servicios de comidas y bebidas y aproximadamente la mitad de los establecimientos de comercio minorista están comprendidos por la exención contenida en la parte B) del artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Por consiguiente, concluimos que la exención no es un “determinado caso especial” en el sentido de la primera condición del artículo 13.”. Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.133.

(5) del *Copyright Act*, que trataba del denominado “límite doméstico”, debía considerarse un “determinado caso especial”, en cumplimiento del primer criterio de la regla del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, una vez que afectaba a un porcentaje “*relativamente reducido de todos los establecimientos de servicios de comidas y bebidas y de comercio minorista de los Estados Unidos*”<sup>506</sup>.

A este respecto, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ afirma que el análisis cuantitativo realizado por el Grupo Especial se fundamenta en la incidencia del límite en el mercado, de manera que si la mayoría de los usuarios de un mercado relevante queda exenta de la autorización *ex lege*, el límite no habrá sido diseñado por el legislador como un “*determinado caso especial*”, no cumpliendo, así, el primer paso de la regla del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>507</sup>.

Cabe señalar, no obstante, que al priorizar este aspecto cuantitativo, el Grupo Especial podría estar desvirtuando el requisito relativo al “*carácter determinable del caso*”, que en su esencia debería estar más relacionado con la necesaria tipificación del límite, que con los impactos externos o efectos mercadológicos del mismo<sup>508</sup>.

---

<sup>506</sup> En ese sentido, ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), §§ 6.142 y 6.143: “§ 6.142 – Observamos que las partes han presentado información cuantitativa sobre el alcance de la parte A) con respecto a establecimientos de servicios de comidas y bebidas y de otra índole. En el estudio preparado en 1995 por el Servicio de Investigación del Congreso se comprobó que:

a) el 16 por ciento de los establecimientos de servicios de comidas de los Estados Unidos; y  
b) el 13,5 por ciento de todos los establecimientos de servicios de bebidas de los Estados Unidos; y  
c) el 18 por ciento de todos los establecimientos de comercio minorista de los Estados Unidos tenían las mismas dimensiones o eran más pequeños que el restaurante Aiken (1.055 pies cuadrados de superficie total), y por consiguiente podían beneficiarse de la exención de uso doméstico. Estas cifras no han sido controvertidas por las partes. Los Estados Unidos las confirman expresamente a lo que se refiere a los establecimientos de servicios de comidas y bebidas.

§ 6.143 Creemos que, desde un punto de vista cuantitativo, el alcance de la parte A) con respecto a los posibles usuarios se limita a un porcentaje relativamente reducido de todos los establecimientos de servicios de comidas y bebidas y de comercio minorista de los Estados Unidos.”

<sup>507</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 769.

<sup>508</sup> Como se verá en los siguientes apartados, dichas consideraciones cuantitativas han sido tenidas en cuenta en el análisis de segundo requisito del primer paso, en concreto, la “especialidad del caso”, bien, y

## (ii) La especialidad del caso

Asimismo, el Grupo Especial de la OMC entendió que, además de determinables, los casos objeto de limitación deben ser “*especiales*”, de forma que una definición clara (tipificación) del límite no sería, *per se*, suficiente para dar cumplimiento al primer requisito de la regla.

Más allá de esto, los límites deben ser excepcionales en su alcance, tanto en sentido cualitativo como cuantitativo<sup>509</sup>. Esto significa, en otras palabras, que los límites deben ser aplicados solamente en situaciones específicas y restrictas, beneficiando a un número reducido de usuarios<sup>510-511</sup>.

La Comunidad Europea consideró que, en el caso en cuestión, el número de empresas que se podrían beneficiar de la exención del pago por el uso de derechos exclusivos, con arreglo a los apartados a) y b) de la sección 110 (5) del *Copyright Act*, era tan alto que los límites allí previstos constituían una regla más que una excepción<sup>512</sup>.

Cuestión interesante consiste en averiguar si a los efectos de dar cumplimiento al primer criterio de la regla resulta necesario – más allá de una clara definición de alcance limitado – que el límite establecido en cada

---

principalmente, en el análisis del segundo paso de la regla, de modo que, si el límite sólo cubre un porcentaje pequeño de usos (o establecimientos, en el caso considerado en el Informe de la OMC) y sólo es de aplicación a unas obras concretas, se entenderá que no entra en conflicto con la normal explotación de la obra; en cambio, si dicho límite cubre un número importante de usos (establecimientos) y es de aplicación a todo tipo de obra, entrará claramente en conflicto con su explotación normal.

<sup>509</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.108 y § 6.109.

<sup>510</sup> *Idem*, § 6.113.

<sup>511</sup> En relación con el alcance de los límites, actualmente, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia da Unión Europea, las disposiciones de una directiva que constituyen una excepción a un principio general establecido por esa misma directiva se han de interpretar restrictivamente. En ese sentido, los límites a la propiedad intelectual deben ser aplicados de forma estricta. Ver en: (i) Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 2009, asunto C-5/08, caso *Infopaq International A/S vs Danske Dagblades Forening*; (ii) Sentencia del TJUE, de 10 de abril de 2014, asunto C-435/12, caso *ACI Adam BV y otros vs Stichting de ThuisKopie y Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*; (iii) Sentencia del TJUE, de 05 de junio de 2014, asunto C-360/13, caso *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*; y (iv) Sentencia del TJUE, de marzo de 2015, asunto C-0463/12, caso *Copydan Bandkopi vs Nokia Danmark A/S*.

<sup>512</sup> *Idem*, § 6.104.

legislación nacional tenga un objetivo normativo específico, de acuerdo con la política legislativa que cada país considere más adecuada.

A este respecto, los Estados Unidos abogaron por la flexibilidad de los Estados miembros a la hora de definir si un caso particular representa una base apropiada para una excepción, en la medida en que el Acuerdo sobre los ADPIC no fijó los criterios bajos los cuales los casos deben considerarse “especiales”<sup>513</sup>. En ese sentido, a fin de superar el primer criterio de la “regla de los tres pasos”, sería necesario que el límite nacional tuviera un objetivo normativo determinado<sup>514</sup>, de conformidad con la política legislativa del Estado miembro correspondiente.

Así, de acuerdo con la argumentación estadounidense, para medir la “*especialidad del caso*” habría que tener en cuenta no sólo criterios empíricos de orden cualitativo y cuantitativo (como, por ejemplo, tipos de obra, modalidades de explotación, número de usuarios, etc.), sino que también consideraciones de índole normativa, de modo que un “*caso especial*” debería conllevar también un propósito legislativo específico<sup>515</sup>.

En línea con la posición de los Estados Unidos, la Comunidad Europea ha defendido que los límites deben efectivamente tener un “*propósito especial*”. No obstante, a su juicio, en el caso específico de la sección 110 (5) del *Copyright Act*, no habría ninguna política pública especial ni cualquier otra circunstancia excepcional que hiciera inadecuado o imposible observar los derechos exclusivos de comunicación pública conferidos por los artículos 11 y 11 *bis* del Convenio de Berna<sup>516</sup>.

---

<sup>513</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.103.

<sup>514</sup> Ver en RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, p. 369.

<sup>515</sup> Así lo señala GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 771.

<sup>516</sup> *Idem*, § 6.105.



A este respecto, el Grupo Especial manifestó entendimiento en el sentido de que no se debe equiparar la expresión "*determinados casos especiales*" a la existencia de un "*propósito especial*", bajo el riesgo de incurrir en "*cierta ligereza*"<sup>517</sup>. De acuerdo con el Grupo, en casos precedentes, el Órgano de Apelación de la OMC ya había rechazado pruebas interpretativas basadas en la finalidad subjetiva de la legislación nacional<sup>518</sup>, por lo que resultaría difícil conciliar la redacción del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC con la idea de que los límites deban justificarse por dicha finalidad<sup>519</sup>.

De esa manera, el Grupo rechazó la argumentación presentada por los Estados Unidos y, en parte, por la Comunidad Europea, haciendo prevalecer en el caso en cuestión el análisis de los impactos negativos, reales y potenciales, derivados de la explotación de las obras (criterios empíricos) sobre la legitimidad de los objetivos que motivaron la adopción de los límites impugnados (criterios normativos).

Sin embargo, pese a este entendimiento del Grupo Especial, existen doctrinadores<sup>520</sup> que siguen defendiendo el análisis de los elementos normativos, por considerar que éstos están relacionados con la finalidad de los propios límites. En efecto, esta parece ser la interpretación que más se ajusta a

---

<sup>517</sup> *Idem*, § 6.111.

<sup>518</sup> *Ibidem*. El Grupo Especial cita, como ejemplo, los siguientes casos: (i) el Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8, 10,11/AB/R, páginas 21-25, en el cual se rechaza una prueba denominada de "*objetivos y efectos*" en el contexto de la cláusula de trato nacional del artículo III del GATT de 1994 y (ii) el Informe del Órgano de Apelación sobre *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, ("CE - Bananos III"), adoptado el 25 de septiembre de 1997, WT/DS27/AB/R, párrafo 241, 243, 246 en el cual se rechaza la prueba de "*objetivos y efectos*" en el contexto de la cláusula de trato nacional del artículo XVII del AGCS.

<sup>519</sup> *Ibidem*, § 6.111. No obstante, el Grupo admitió que los propósitos de política enunciados por los legisladores al establecer una limitación pueden ser útiles desde una perspectiva de hecho para hacer inferencias sobre el alcance del límite y sobre la claridad de su definición. Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.112.

<sup>520</sup> Ver, por ejemplo, RICKETSON, Sam, *The Berne Convention...*, *op.cit.*, p. 48, SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 133-138 y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, "Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...", *op.cit.*, p. 772.

los objetivos de promoción del bienestar social y económico y del equilibrio de derechos y obligaciones, previstos en el art. 7 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>521</sup>.

#### **2.4.2. Segundo criterio: que el límite no atente contra la explotación normal de la obra**

El segundo criterio de la “regla de los tres pasos” se refiere a la prohibición de que un límite atente contra la explotación normal de la obra. Dicho criterio es considerado por la doctrina como el de más difícil interpretación, consistiendo en la “*barrera principal*” de la regla<sup>522</sup>.

En cuanto a su alcance, se plantean dos cuestiones fundamentales: (i) ¿en qué consiste la “*explotación normal*” de la obra? y (ii) ¿cuándo una determinada limitación pasa a ser atentatoria o, de acuerdo con el lenguaje utilizado en el art. 40 *bis* de la LPI, va en detrimento de la explotación normal de la obra?

##### **(i) La normalidad de la explotación de la obra: aspectos empíricos y normativos del término**

Para el Grupo Especial de la OMC, el término “*explotación*” no ofrece grandes desafíos y designa “*la actividad mediante la cual los titulares del derecho de autor utilizan los derechos exclusivos que les han sido conferidos para obtener un valor económico de sus derechos sobre esas obras*”<sup>523</sup>.

Así, de acuerdo con el sentido literal del término “*explotación*”, si un límite impide que el titular del derecho obtenga un rendimiento económico de la

---

<sup>521</sup> Dispone el art. 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya citado anteriormente: “Art. 7. *Objetivos* – La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”

<sup>522</sup> En CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 700. El autor se refiere precisamente a la decisión del Grupo Especial de la OMC en el Caso WT/DS160.

<sup>523</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.165.

explotación de la obra en el mercado, dicha limitación, en principio, sería contraria al segundo paso de la regla.

El problema se centra, sobre todo, en el análisis del significado del término “*normal*”, en virtud de su vaguedad y amplitud conceptual.

Para la interpretación de dicho concepto, el Grupo Especial se valió, especialmente, de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, sobre la interpretación de los tratados internacionales<sup>524</sup>.

De conformidad con dichos artículos, “*un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin*” (art. 31.1 de la Convención de Viena). Asimismo, caso la interpretación del tratado a la luz de dicho artículo deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, “*se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración*” (art. 32 de la Convención de Viena).

---

<sup>524</sup> De acuerdo con los citados dispositivos: “*Artículo 31 – Regla general de interpretación 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.*

*2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:*

*a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;*

*b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.*

*3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:*

*a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;*

*b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;*

*c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.*

*4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.*

*Artículo 32 – Medios de interpretación complementarios. Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:*

*a) deja ambiguo u oscuro el sentido; o*

*b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.”*

Efectivamente, según FICSOR, la práctica habitual de la OMC indica que los Grupos Especiales suelen identificar en primer lugar el “*sentido corriente que haya de atribuirse a los términos*”<sup>525</sup>, es decir, a la definición de los mismos conforme a lo previsto en los diccionarios<sup>526</sup>.

Así las cosas, atendiendo a su sentido literal, el término “*normal*” podría ser entendido tanto como algo “*regular, usual, típico, ordinario, convencional (...)*”, como una referencia a un estado específico “*conforme a, sin desviarse de un tipo de norma o estándar*”<sup>527</sup>.

Teniendo por base estas definiciones, el Grupo Especial entendió que el término “*normal*” podría tener una doble connotación: desde una perspectiva empírica, podría ser entendido como algo que dicta el mercado de acuerdo con el interés exclusivo de los autores o titulares de derechos; por otra parte, desde una perspectiva normativa, podría ser entendido como algo que el propio legislador puede perfilar teniendo en cuenta intereses ajenos a los de los autores o titulares de derechos<sup>528</sup>.

Para GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, la polémica fundamental en este punto estriba en si resulta posible tener en cuenta consideraciones ajenas al análisis económico o de mercado (connotación empírica) para definir lo qué sería ‘*normal*’. Es decir, si sería posible considerar aspectos de naturaleza normativa a la hora de interpretar el segundo criterio de la regla, de manera

---

<sup>525</sup> Conforme previsto en el art. 31.1 de la Convención de Viena.

<sup>526</sup> En FICSOR, M., “How much of what? The three-step-test...”, *op.cit.*, pp. 205-206. De acuerdo con el citado autor, el Grupo Especial acaba por atribuir una importancia bastante decisiva a la interpretación gramatical basada en este método. Lo que no parece ser la opción más acertada.

<sup>527</sup> Conforme *Oxford English Dictionary*. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*regular, usual, typical, ordinary, convencional (...)*” y “*conforming to, not deviating or differing from, the common type or standard*”.

<sup>528</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.166

que éste pudiese considerarse cumplido siempre que el límite atendiese a la finalidad perseguida por el legislador<sup>529</sup>.

No obstante, al emitir su informe en el marco del Caso WT/DS/160 (2000), el Grupo Especial de la OMC entendió que no estaba obligado a decidir cuál de esas connotaciones, empírica o normativa, resultaba más pertinente. Al contrario, sobre la base del ya citado artículo 31 de la Convención de Viena, el Grupo Especial trató de formular una interpretación que pudiese dar sentido y efecto a ambas connotaciones del término "*normal*"<sup>530</sup>.

No obstante lo anterior, probablemente siguiendo la lógica económica del Acuerdo sobre los ADPIC y de la propia OMC como entidad del comercio internacional, el Grupo Especial acabó por adoptar una postura fundamentalmente económica en su análisis (connotación empírica)<sup>531</sup>.

En particular, el Grupo entendió, en línea con la posición defendida por los Estados Unidos, que la interpretación del término "explotación normal" estaría vinculada a un análisis económico del grado de "*desplazamiento del mercado*" causado por el límite en cuestión, teniendo en cuenta la utilización gratuita de las obras en detrimento de la remuneración que le correspondería a los autores o titulares de derechos<sup>532</sup>.

La cuestión fundamental consistía en averiguar si existirían esferas del mercado en las que el titular del derecho podría explotar la obra con regularidad, pero que estuviera impedido de hacerlo en virtud de la existencia de un determinado límite. Por tanto, con arreglo a ese criterio, las utilizaciones

---

<sup>529</sup> Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, "Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...", *op.cit.*, p. 775.

<sup>530</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.166.

<sup>531</sup> En ese mismo sentido lo señalan LUCAS, André y CAMARA ÁGUILA, Pilar, "Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos...", *op.cit.*, p. 29. De acuerdo con los autores, "*hay que forzar mucho el sentido del adjetivo 'normal' para darle el sentido de 'legítimo', que sólo se emplea en la tercera etapa*" [de la regla].

<sup>532</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.177.

por las que el titular podría esperar recibir una remuneración, quedarían incluidas en el concepto de “explotación normal” de las obras<sup>533</sup>.

Este entendimiento esencialmente económico del concepto “explotación normal”, desarrollado por los Estados Unidos y adoptado por el Grupo Especial, pasó a influenciar tanto a la doctrina<sup>534</sup> como a la jurisprudencia<sup>535</sup> a la hora de interpretar y aplicar el segundo criterio de la “regla de los tres pasos”.

No obstante, para algunos autores<sup>536</sup>, la interpretación del término “*normal*” no debería ser exclusivamente de índole económica, sino que también dar lugar a otras formas de valoración relacionadas con la finalidad del límite y con las razones de política legislativa que justificaron su elaboración<sup>537</sup>.

Eso conllevaría a un proceso de ponderación entre el interés económico del autor y el interés de los usuarios tutelado por el límite en cuestión, de tal forma que se podría considerar razonable una afectación patrimonial no sustancial al interés del autor siempre y cuando ésta atendiese a un interés público relevante.

## **(ii) Limitación atentatoria a la explotación normal de la obra**

Una vez definido el concepto de “explotación normal” de la obra, cabe verificar si un determinado límite es atentatorio o va en detrimento de dicha

---

<sup>533</sup> *Ibidem*.

<sup>534</sup> En ese sentido, RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 769 y CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al art. 40 bis de la LPI...”, *op.cit.*, p. 702. Para este autor, el mercado de la obra incluiría, por tanto, sus mercados potenciales o emergentes, pero desde que haya una expectativa de desarrollo razonable de dicho mercado.

<sup>535</sup> Ver análisis jurisprudencial realizado en el Capítulo 3 del presente trabajo.

<sup>536</sup> GINSBURG, Jane, “Toward Supranational Copyright Law?....”, *op.cit.*, p. 49; RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 771; CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al art. 40 bis de la LPI...”, *op.cit.*, pp.703-704 y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp. 779-780.

<sup>537</sup> Según GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, esa sería la opción preferible, una vez que “*en las sociedades democráticas es el legislador el que tiene que definir cómo es la explotación en el mercado del derecho de autor, para lo cual puede tener en cuenta intereses ajenos al puro interés patrimonial de dicho autor*”. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp. 779-780.

explotación, porque solamente en dicho caso el límite en cuestión será contrario al segundo paso de la regla.

A este respecto, el Grupo Especial entendió que aunque se pudiera analizar el tema desde una perspectiva empírica o cuantitativa – según la cual se consideraría “explotación normal” de una obra cualquier utilización que pudiera generar beneficios económicos para los autores o titulares de derechos – lo cierto es que no toda utilización de la obra por terceros atenta o va en detrimento de dicha explotación normal<sup>538</sup>.

A la luz de este entendimiento del Grupo, explotación normal de la obra no debe significar explotación plena y exhaustiva por parte de los autores o titulares, del mismo modo que no toda utilización de la obra por parte de terceros debe considerarse necesariamente atentatoria a dicha explotación<sup>539</sup>. De lo contrario, el Grupo entiende que *“apenas habría excepciones o limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condición y el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC resultaría sin sentido, puesto que la explotación normal equivaldría al pleno uso de los derechos exclusivos”*<sup>540, 541</sup>.

De ese modo, para que un límite atente contra la explotación normal de una obra debe existir, por parte del titular del derecho, además de una expectativa razonable de obtención de un beneficio económico relevante, una afectación sustancial del mercado real o potencial de la obra<sup>542</sup>.

---

<sup>538</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.182.

<sup>539</sup> En ese sentido ver, CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al art. 40 bis de la LPI...”, *op.cit.*, pp. 701-702.

<sup>540</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.182.

<sup>541</sup> El Grupo Especial consideró que un límite a un derecho exclusivo en la legislación nacional llega a atentar contra una explotación normal de la obra, si las utilidades, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la limitación, entran en competencia económica con las formas de explotación mediante las cuales normalmente los titulares de derecho consiguen obtener un valor económico, privándoles de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables. Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.183.

<sup>542</sup> Así lo señalan RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, *op.cit.*, p. 769.

Esa afectación sustancial del mercado se verifica por la existencia de competencia económica entre las utilidades amparadas por el límite y los actos de explotación de la obra en el mercado en cuestión<sup>543</sup>.

Así, por ejemplo, entienden algunos autores que en el caso de obras científicas y técnicas, cuyo mercado relevante no es el público en general sino que un público especializado, un límite que permitiera la reproducción de dichas obras para fines educativos no superaría el criterio de la “explotación normal de la obra”, pues esto estaría perjudicando el mercado en el que dichas obras se explotan de forma natural<sup>544</sup>.

De todos modos, para la verificación de la afectación sustancial del mercado de la obra, el titular del derecho que se sienta perjudicado por un determinado límite deberá, siguiendo la regla general del derecho civil patrimonial, aportar las pruebas acreditativas del alegado perjuicio, sobre la base de elementos precisos, tales como estudios económicos y datos estadísticos<sup>545</sup>.

#### **2.4.3. Tercer criterio: que el límite no perjudique injustificadamente los legítimos intereses del titular**

Para finalizar el análisis de un límite, el legislador o intérprete de la norma debe, aún, dar un último paso. El tercer criterio de la “regla de los tres pasos” consiste en la prohibición de que un límite cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o titular de la obra.

---

<sup>543</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.183.

<sup>544</sup> En ese sentido, REINBOTHE, Jörg; VON LEWINSKI, Silke. *The WIPO Treaties 1996*, Butterworths Lexis Nexis, London, 2002, p. 125. Éstos autores entienden que incluso cuando se prevea un derecho de remuneración, dicho supuesto de límite seguirá siendo incapaz de superar el segundo paso de la regla.

<sup>545</sup> LUCAS, André y CAMARA ÁGUILA, Pilar, “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos...”, *op.cit.*, p. 18 y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp. 777-778.



Como se ha señalado anteriormente, debe notarse que este requisito se recoge de manera distinta en los diferentes textos legales analizados. En efecto, mientras que el Convenio de Berna y los Tratados OMPI establecen que los límites no deben causar un perjuicio injustificado a “*los intereses legítimos del autor*”, el Acuerdo sobre los ADPIC y la DDASI hacen referencia a los “*intereses legítimos del titular del derecho*”.

La distinción entre “autor” y “titulares de derechos” está relacionada con la extensión (o no) de la aplicación de la regla a los titulares derivativos del derecho de propiedad intelectual, eso es, aquellos titulares de derechos distintos de los autores de la obra.

Más allá de esta discusión, cabe analizar el concepto de las expresiones “*legítimos intereses*” y “*perjuicio injustificado*”. Al respecto, afirma CASAS VALLÉS que “*los elementos normativos, presentes en la prueba desde el primer paso, quedan aquí al desnudo. Ya no cabe decidir sino en función de ellos*”<sup>546</sup>.

Efectivamente, el Grupo Especial de la OMC estimó que el análisis de este criterio debería realizarse en varias etapas. En primer lugar, sería necesario (i) definir en qué consistían los ‘*intereses*’ de los titulares de los derechos que estarían en juego y (ii) cuáles serían las características que los harían ‘*legítimos*’; luego, sería preciso (iii) interpretar el término ‘*perjuicio*’ y establecer en qué medida esté alcanzaría un nivel que podría considerarse ‘*injustificado*’<sup>547</sup>.

#### **(i) Naturaleza de los intereses de los autores y demás titulares de derechos**

---

<sup>546</sup> En CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 706.

<sup>547</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.222.

En cuanto al término “*intereses*”, el Grupo Especial observó que su sentido corriente podría abarcar tanto un derecho o título legal sobre un bien o el uso o beneficio de este mismo bien (incluyendo la propiedad intelectual), como una ventaja, y más generalmente algo que es de cierta importancia para una persona<sup>548</sup>.

Con base en esta interpretación, GINSBURG entiende que el Grupo Especial “*puede haber dejado la puerta abierta a consideraciones de naturaleza no económica (a pesar de la no incorporación a los ADPIC del art. 6 bis del Convenio de Berna*<sup>549)</sup><sup>550</sup>.”

De ese modo, cabría plantear si aparte de los ‘*intereses*’ patrimoniales, el tercer paso sería también un instrumento de ponderación de ‘*intereses*’ de índole moral, de ahí la terminología utilizada. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ estima que los ‘*intereses*’ del autor o titular al que alude la regla incluyen indistintamente todas las facultades personales y patrimoniales definidas desde el Convenio de Berna, de modo que no superaría este tercer paso un límite que desconociera alguna de las facultades morales<sup>551</sup>.

Sin embargo, CASAS VALLÉS entiende que el tercer criterio no se concibió para ello, una vez que la “regla de los tres pasos”, como norma de

---

<sup>548</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.223.

<sup>549</sup> Dispone el art. 6 bis del Convenio de Berna: “Art. 6bis. 1) *Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.*

2) *Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.*

3) *Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.*”

<sup>550</sup> GINSBURG, J.C., “Toward Supranational Copyright Law... *op.cit.*”, p. 27.

<sup>551</sup> GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna..., *op.cit.*”, p. 782.

interpretación de los límites al derecho de explotación del autor, se refiere básicamente a intereses y facultades patrimoniales<sup>552</sup>. Ello explicaría, por ejemplo, el hecho de que la regla se encuentre recogida en el Acuerdo sobre los ADPIC, que no trata de las facultades morales del autor.

Específicamente respecto del Caso WT/DS/160 (2000), GINSBURG ha subrayado que la limitación incorporada en la sección 110(5) del *Copyright Act* estadounidense trata de intereses de índole exclusivamente económica<sup>553</sup>.

En todo caso, si bien es cierto que la “regla de los tres pasos” tiene por objeto regular los límites a los derechos patrimoniales del autor, es razonable suponer que ello no exime al usuario y beneficiario del límite de la obligación de respetar los derechos morales del autor<sup>554</sup>.

## **(ii) El sentido de la legitimidad de los intereses**

Por otra parte, el Grupo Especial estimó que el término ‘*legítimo*’ tendría un doble sentido. Desde una visión positivista, significaría ‘*legal*’, indicando “*el carácter de lícito desde el punto de vista del derecho positivo*” (es decir, lo que está autorizado y protegido por la ley); no obstante, dicho término también podría tener un significado distinto “*desde una perspectiva más normativa, tratándose de intereses que se justifican habida cuenta de los objetivos subyacentes a la protección de los derechos exclusivos*”<sup>555</sup>.

Así es que, a la luz de un sentido normativo, para que un interés del autor o titular de derechos sea legítimo se hace necesaria la ponderación de

---

<sup>552</sup> Ver en CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 706.

<sup>553</sup> GINSBURG, J.C., “Toward Supranational Copyright Law...”, *op.cit.*, p. 8.

<sup>554</sup> En ese sentido, RICKETSON, Sam, *The Berne Convention for the protection of literary and artistic Works...*, *op.cit.*, p. 489 y RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighbouring Rights...*, *op.cit.*, p. 778.

<sup>555</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.224.

dichos intereses (de los autores o titulares) con otros intereses de terceros que sirven de fundamento para la existencia de un determinado límite<sup>556</sup>.

Ese sería el caso, por ejemplo, de los límites establecidos a favor de bibliotecas, museos, archivos y establecimientos culturales similares – en el caso español, previstos en el art. 37 de la LPI<sup>557</sup> – que pretenden conciliar el derecho de autor con intereses sociales como la cultura, la educación y la información<sup>558,559</sup>.

---

<sup>556</sup> Ese análisis necesario para encontrar una justificación suficiente a la restricción al derecho patrimonial impuesta por el límite variará de país a país, pues depende del objetivo normativo o político buscado por el legislador. De acuerdo con VON LEWINSKI, es posible que en países en desarrollo se entienda que una mayor limitación a los derechos patrimoniales sea más justificable si comparado con países más desarrollados. Ver en VON LEWINSKI, Silke, *International Copyright Law and Policy*, Oxford University Press, 2008, p. 163.

<sup>557</sup> Dispone el art. 37 de la LPI: “*Artículo 37 - Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos*

1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.

3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa.”

<sup>558</sup> En ese sentido, PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, Carmen, “Comentario al art. 37 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, p.633, MARTÍN SALAMANCA, Sara, “Comentario al art. 37 LPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRÍGUEZ TAPIA, Jose Miguel (coord.), Civitas, 2007, p. 303 y EVANGELIO LLORCA, Raquel, “La libre consulta de obras mediante terminales especializados en bibliotecas y otros establecimientos culturales”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006*, de 7 de julio, Dykinson, 2008, pp. 124-127. De acuerdo con EVANGELIO LLORCA, tradicionalmente, con respecto a los establecimientos culturales, sólo existían límites relacionados a la reproducción y el préstamo porque eran las formas de explotación afectadas por las actividades de esos establecimientos. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, las prestaciones de servicios se han ampliado especialmente en relación con el derecho de puesta a disposición del público que permite la entrega electrónica de documentos por las bibliotecas. Esa práctica es apuntada como una forma de competencia directa con los servicios de las editoriales y de otros proveedores comerciales de información, que temen consecuencias negativas en la explotación normal de la obra y en los legítimos intereses de los titulares de derechos de autor. También en ese sentido, GUIBAULT, Lucie., “Naturaleza y alcance de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los

### (iii) El carácter injustificado del perjuicio causado

Ya en relación con la expresión '*perjuicios injustificados*', primeramente, el Grupo observó que el término '*perjuicio*' significaría "*daño, detrimento o lesión*"<sup>560</sup>. No obstante, lo fundamental en este punto consiste en determinar si este daño puede o no considerarse '*injustificado*'.

En efecto, la doctrina, con carácter general, subraya que el tercer paso de la regla requiere un '*perjuicio*' que, además, sea '*injustificado*' ya que, de algún modo, toda limitación causa al titular del derecho de autor cierto perjuicio<sup>561</sup>.

Conviene señalar que algunos autores utilizan en lugar del término '*injustificado*', la expresión '*irrazonable*', bajo el entendimiento de que la versión en inglés del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC utiliza esta última expresión, al contrario de la versión española<sup>562</sup>.

---

derechos conexos en relación con las misiones de interés general de la transmisión del conocimiento: sus perspectivas de adaptación al entorno digital", en *e.Boletín de derecho de autor*, octubre-diciembre 2003, disponible en <<[http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Copyright-eBulletin-Oct\\_2003\\_es.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Copyright-eBulletin-Oct_2003_es.pdf)>>. y CASAS VALLÉS, Ramón, "Derecho de autor y bibliotecas: historia de una larga amistad", *Seminario Internacional CEDRO/IFRRO*, 28 de octubre de 2005, pp. 1-2. Para el citado autor, tradicionalmente, las bibliotecas funcionaban como un complemento del mercado editorial, ya que alcanzaba a un público distinto o, al menos, sólo en parte coincidente, e incluso asegurando a veces la misma posibilidad de editar al garantizar un mínimo de compras. Pero con el tiempo el papel de las bibliotecas se ha ido potenciando, por lo que, "*junto a la tradicional complementariedad ha aparecido la sombra de la competencia*".

<sup>559</sup> Un ejemplo de jurisprudencia dictada en aplicación al mencionado límite es la SAP Zaragoza de 2 de diciembre de 1998 (AC 1998/2303). En el supuesto de hecho que le sirve de causa, la parte actora, la entidad de gestión CEDRO reclamaba de la Universidad de Zaragoza el pago de la indemnización correspondiente por la reproducción in consentida de ciertos libros de autor por medios de máquinas fotocopadoras. De acuerdo con el tribunal, en el caso, "*los altos fines que por esencia persigue todo centro universitario, expresados en la sentencia del Juzgado, no justifican sin más el quebranto de los derechos de autor, cuando unos y otros son compatibles, y el cumplimiento de los primeros no implica que el autor se quede sin la debida remuneración compensatoria*". Según PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, "*la aplicación práctica de este precepto [art.37.1 LPI], dada la amplitud con la que se configura la excepción, será esencial acudir a lo dispuesto en el art. 40 bis. Norma que, como sabemos, es común a todas las que regulan los límites y en la que se establece la forma en la que han de interpretarse los preceptos que los ordenan, imponiendo como regla de aplicación la exigencia de que no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, ni detrimento a la explotación normal de la obra*".

<sup>560</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.225.

<sup>561</sup> Ver em RICKETSON, Sam. y GINSBURG, Jane., "*International Copyright and...*", *op.cit.*, pp. 774-775, bien como CASAS VALLÉS, R., "Comentarios al artículo 40 bis...", *op.cit.*, pp. 705-706.

<sup>562</sup> En ese sentido, XALABARDER, Raquel, "Los límites a los derechos de propiedad intelectual...", *op.cit.*, p. 99.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ entiende que en virtud de la ambigüedad de los términos de la regla, hubo cierta dificultad para su traducción a otras lenguas distintas de la inglesa, originalmente utilizada en el contexto de la Conferencia de Estocolmo para la revisión del Convenio de Berna.

Efectivamente, en aquella ocasión, se relataron dificultades para encontrar una traducción adecuada al francés para la expresión “(...) *does not unreasonably prejudice* (...)”, optándose finalmente por “*ne cause pas un préjudice injustifié*”. De ese modo, el término ‘*unreasonable*’ se tradujo al francés como ‘*injustifié*’, lo que parece ser el origen del término ‘*injustificado*’ en la versión española<sup>563</sup>.

En cualquier caso, el Grupo Especial entiende que la expresión ‘*injustificado*’ “*supone un umbral ligeramente más estricto*” que el término ‘*justificado*’. Este último término significa “*proporcionado*”, “*dentro de los límites de la razón, ni mucho menor ni mucho mayor de lo que podía considerarse probable o apropiado*”, o “*de un monto o tamaño justo, promedio o considerable*”<sup>564</sup>.

Por tanto, la cuestión fundamental consiste en analizar el grado o nivel del ‘*perjuicio*’ que podría considerarse ‘*injustificado*’, es decir, la proporcionalidad entre el sacrificio del autor o titular de derechos y las ventajas que obtienen los beneficiarios del límite<sup>565</sup>.

---

<sup>563</sup> Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 783.

<sup>564</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.225.

<sup>565</sup> Así lo señala acertadamente, GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 784.

En este particular, el Grupo adoptó el entendimiento expresado en la *Guía del Convenio de Berna de la OMPI*<sup>566</sup>, en el sentido de que el perjuicio podría reducirse a un nivel tolerable si la ley estableciese una remuneración al autor o titular del derecho.

Según el Grupo: “(...) *en el caso en que hubiera una falta de incentivos para el autor, la ley debería atribuirle una compensación (sistema de remuneración obligatoria con remuneración justa)*”<sup>567</sup>. De ese modo, en el ámbito del Caso WT/DS/160 (2000), el Grupo entendió que el límite reflejado en la sección 110 (5) de la Ley americana imponía una exoneración absoluta, sin derecho a remuneración<sup>568</sup>.

El texto de la “regla de los tres pasos” no menciona expresamente la necesidad de un sistema de remuneración asociado al límite, pero los trabajos preparatorios de la Conferencia de Estocolmo, así como la doctrina, con carácter general, coinciden en que un perjuicio en principio “injustificado” pueda convertirse en “justificado” si el autor o titular recibe una remuneración justa, a través de un derecho de compensación equitativa que repare el daño causado<sup>569</sup>.

---

<sup>566</sup> Ver en, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obra literarias y artísticas (Acta de París de 1971)*, 1978. Disponible en: << [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/615/wipo\\_pub\\_615.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/615/wipo_pub_615.pdf)>>.

<sup>567</sup> *Ibidem*, nota 205.

<sup>568</sup> Para CASAS VALLÉS la existencia de una remuneración no es imprescindible, pero tal posibilidad proporciona cierto margen de maniobra para que el perjuicio quede justificado o, en otras palabras, devenga razonable. Ver CASAS VALLÉS, Ramon., “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 706. Ver también RICKETSON, Sam, *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones*, OMPI, p. 78.

<sup>569</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, pp. 1145-1146. Según el Informe del Comité Principal de la Conferencia de Estocolmo una orientación para la interpretación del tercer paso sería: “*Sólo si esto no es así [es decir, sólo en caso de superación de los dos primeros pasos] será posible, en algunos casos especiales, establecer una licencia obligatoria o prever una utilización sin pago. Un ejemplo práctico podría ser las fotocopias para diversos propósitos. Si se produce un gran número de copias, éstas pueden no estar permitidas, puesto que entran en conflicto con la explotación normal de la obra. Si se trata de un número relativamente grande de copias para su uso en empresas industriales, es posible que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, siempre que, con arreglo a la legislación nacional, se pague una remuneración equitativa. Si se hace un pequeño número de copias, puede permitirse la fotocopia sin pago, en particular para los usos individuales y científicos*” (la traducción al español proviene del Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000). Asimismo, ver en RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, “*International Copyright and...*”, *op.cit.*, pp. 775.

A partir de ese entendimiento, sea de modo obligatorio o facultativo, algunos sistemas jurídicos pasaron a establecer derechos de remuneración asociados a determinados límites incorporados a sus normativas internas<sup>570</sup>.

Sin embargo, eso no significa que cada limitación deba siempre estar asociada a una licencia obligatoria, pues habrá situaciones en las cuales se deberá considerar que el límite está causando un perjuicio '*justificado*' al autor o titular de derechos. En estos casos, es posible que el límite supere el tercer paso de la regla sin la necesidad de una licencia (remuneración) obligatoria<sup>571</sup>.

De ese modo, el concepto de "*perjuicio injustificado*" permite modular la aplicación de la regla en función de los intereses que fundamentan el límite en cuestión. Así, también el tercer criterio de la "regla de los tres pasos" exige el análisis del objetivo que subyace a la limitación para calificar el perjuicio y, en consecuencia, admitir o rechazar un límite del sistema<sup>572</sup>. Es decir, el titular del derecho no debe tener el poder de controlar todas las utilidades de sus obras que le perjudiquen, pues algunos perjuicios están justificados por valores que se estiman superiores a sus intereses.

---

<sup>570</sup> Este sería el caso, por ejemplo, del límite de reprografía del art. 5.2.a) de la DDASI o el caso del límite de la copia privada, previsto en el art. 5.2.b) de la DDASI. Además, la opción del legislador comunitario por un sistema de remuneración asociado al límite se consagra en el Considerando 35 de la DDASI que dispone: "*En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. Cuando los titulares de los derechos ya hayan recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon de licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por separado. El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo debidamente en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago*".

<sup>571</sup> Este sería el caso, por ejemplo, del art. 31 bis.2 de la LPI, respecto a los límites en beneficio de personas con discapacidad, donde parece que la ausencia de remuneración indica que el perjuicio al autor se justifica para que sea posible alcanzarse el objetivo de garantizar el acceso de tales personas. Otro ejemplo sería lo del art. 32.3 de la LPI, relativo al límite de la ilustración de la enseñanza que por limitar la utilización de las obras a "pequeños fragmentos", elimina la necesidad de la fijación de una compensación. En ese sentido, lo señala CASAS VALLÉS, Ramón, "Comentarios al artículo 40 bis...", *op.cit.*, p. 706.

<sup>572</sup> Como ya se ha visto, también en el primer y segundo pasos de la regla se hace muy importante un análisis de índole normativo de modo a tener en cuenta los objetivos de política legislativa que justifican el límite. De ese modo, la "regla de los tres pasos" pondría de relieve la naturaleza utilitarista o finalística de los límites también en los sistemas cerrados de limitaciones.



De acuerdo con GINSBURG, la solución equilibrada sería la siguiente:

“(...) cuando los intereses de los titulares de derechos pesan sensiblemente más que los de los beneficiarios, la excepción debe ser prohibida, cuando los intereses de unos y otros parecen sensiblemente equilibrados, se puede imponer una licencia obligatoria y cuando los intereses de los beneficiarios rebasan ampliamente los de los titulares de derechos, debe permitirse una excepción absoluta”<sup>573</sup>.

Por tanto, lo que busca el tercer criterio de la regla es ofrecer una garantía a todas las partes – autores y usuarios – de manera que se alcance un equilibrio entre los mismos mediante un juicio de ponderación entre sus respectivos intereses<sup>574</sup>.

#### **2.4.4. Metodología de aplicación de los tres pasos**

Finalmente, cabe hacer breve referencia a la forma de aplicación de la “regla de los tres pasos” seguida por el Grupo Especial de la OMC en el Caso *WT/DS160*.

A la luz de los antecedentes de formulación de la regla<sup>575</sup>, el Grupo Especial entiende que los tres criterios deben valorarse y superarse de forma cumulativa. De ese modo, un límite que, en su definición o aplicación, incumple cualquiera de los criterios, resultaría inadmisibles<sup>576</sup>.

---

<sup>573</sup> GINSBURG, J.C., “Toward Supranational Copyright Law...”, *op.cit.*, p. 57.

<sup>574</sup> No obstante, la propia GINSBURG, entiende que poner en equilibrio los distintos intereses en juego puede constituir un método de evaluación muy impreciso y que tiene tendencia a ser utilizado con más frecuencia en los países del *Common Law* que en los de tradición civilista en donde las incertidumbres interpretativas de dicho método de ponderación pueden llevar a una situación de inseguridad jurídica del sistema. Ver en GINSBURG, J.C., “Toward Supranational Copyright Law...”, *op.cit.*, p. 57.

<sup>575</sup> Para un análisis sobre dichos antecedentes ver apartado 2.1 del presente trabajo.

<sup>576</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.97. Asimismo, ver, entre otros, RICKETSON, S., *The Berne Convention...*, *op.cit.*, p. 482; LIPSZYC, D., *Nuevos temas de Derecho de Autor...*, *op.cit.*, pp. 53-ss., 141 y 512; CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, pp. 694-695.

Asimismo, el informe del Grupo Especial destacó que, de acuerdo con el entendimiento del Comité Principal en los trabajos preparatorios de la Conferencia de Estocolmo, de revisión del Convenio de Berna, los criterios deben ser aplicados de forma sucesiva y en el orden que vienen establecidos, de ahí la referencia a los mismos como “pasos”<sup>577</sup>. De acuerdo con el Grupo, esta apreciación ordenada de los criterios respetaría el ‘*principio de interpretación efectiva de los tratados internacionales*’ que requiere que se dé un sentido claro a cada una de las tres condiciones, evitando así una lectura que haga inútil cualquiera de ellas<sup>578</sup>.

Sin embargo, algunos autores entienden que los objetivos buscados por el Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido de favorecer al “*bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones*” (art. 7), exigirían un examen distinto de los criterios de la regla respecto de aquél realizado en el ámbito del Convenio de Berna, es decir, de forma ni cumulativa, ni sucesiva por el mismo orden<sup>579</sup>.

---

<sup>577</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.73, que cita el Informe del Comité Principal en la Conferencia de Estocolmo: “El Comité también adoptó una propuesta del Comité de Redacción en el sentido de que la segunda condición figurase antes de la primera, puesto que esto permitiría establecer un orden más lógico para la interpretación de la regla. Si se considera que la explotación entra en conflicto con la explotación normal de la obra, no se permite en absoluto la reproducción. Si se considera que la reproducción no entra en conflicto con la explotación normal de la obra, habrá que considerar si no causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Sólo si esto no es así será posible, en algunos casos especiales, establecer una licencia obligatoria o prever una utilización sin pago. Un ejemplo práctico podría ser las fotocopias para diversos propósitos. Si se produce un gran número de copias, éstas pueden no estar permitidas, puesto que entran en conflicto con la explotación normal de la obra. Si se trata de un número relativamente grande de copias para su uso en empresas industriales, es posible que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, siempre que, con arreglo a la legislación nacional, se pague una remuneración equitativa. Si se hace un pequeño número de copias, puede permitirse la fotocopia sin pago, en particular para los usos individuales y científicos”. Según GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, la decisión del Comité Principal de alterar el orden del segundo y tercer paso, “refleja sin duda la idea de los redactores del convenio de que el orden en que deben superarse las etapas o pasos del test no resulta indiferente”. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 757.

<sup>578</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000), § 6.97. El principio de la efectividad en la interpretación de los tratados prohíbe que el intérprete adopte “una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado” (Caso WTO, WT/DS2/AB/R (US – Gasoline), Report of the Appellate Body, p.27).

<sup>579</sup> En ese sentido, ver XALABARDER, Raquel, “Los límites a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, pp. 89-91 y RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos dos direitos de autor, de marca, de patente e de desenho industrial*, Editora Singular, 2013, pp. 172-173. En contra de ese entendimiento, ver GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al

En efecto, aunque el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC tenga como norma matriz el art. 9.2 del Convenio de Berna, cabe destacar que los dos dispositivos forman parte de un contexto legal distinto. De ese modo,

“(…) el hecho de la OMC buscar objetivos socioeconómicos tan amplios, mientras el Preámbulo de Berna elige como objetivo “*proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas*”<sup>580</sup>, es una indicación de que el sentido normativo del art. 9.2 del Convenio de Berna, al principio, puede no ser necesariamente el mismo del art. 13 de los ADPIC”<sup>581</sup>.

En este sentido, según RODRIGUES JÚNIOR, al optar por la metodología tradicional de aplicación de la regla, el Grupo Especial acaba por alejarse de una interpretación más efectiva y coherente con los objetivos y finalidades del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>582</sup>.

Así es que, frente a dicha metodología ortodoxa de aplicación de la regla, se ha defendido un análisis global o en conjunto de los tres criterios, de modo que no fuera necesario superar todos y cada uno de ellos de manera independiente y cumulativa. Según sus defensores, esa nueva lectura de los criterios permitiría una aplicación más equilibrada de la regla y evitaría que la misma se convirtiese en una verdadera carrera de obstáculos<sup>583</sup>.

---

art. 9 del Convenio de Berna..., *op.cit.*, pp. 762-766. Para este jurista, la apreciación global de los tres pasos no es coherente con el tenor de la regla prevista en el Convenio de Berna y en el resto de instrumentos internacionales que la recogen, pues, en esos casos, la regla tiene carácter habilitador, funcionando simplemente como un mecanismo de control del legislador nacional.

<sup>580</sup> Ver el Preámbulo del Convenio de Berna.

<sup>581</sup> Así lo señala RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, *op. cit.*, p. 172.

<sup>582</sup> *Ibidem*. Sobre el papel y aplicación de la “regla de los tres pasos” en el contexto de los ADPIC, se remite a lo desarrollado en el apartado 2.2.1. del presente trabajo de investigación.

<sup>583</sup> Como ejemplo de defensores de esa nueva propuesta de metodología ver en KOELMAN, K. J., “Fixing the three step test...”, *op.cit.*, pp. 407-412; GEIGER, C., “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?”, en *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, nº 6, 2006, pp. 697-698 y GEIGER, C., GRIFFITHS, J. y HILTY, M., “Towards a Balanced Interpretation...”, *op.cit.*, pp. 490-491. En este último artículo, los autores presentan la denominada “Declaración por una interpretación

Asimismo, también se ha propuesto la inversión del orden de los criterios para asegurar que se examine el tercer paso antes del segundo, una vez que se considera que el tercer paso constituye el criterio más importante pues obliga al aplicador a ponderar la relación entre los intereses de los titulares y la justificación de los límites<sup>584</sup>.

De acuerdo con CASAS VALLÉS, las propuestas de relectura de la “regla de los tres pasos”, mencionadas en los dos párrafos precedentes, resultan muy tentadoras y probablemente sería positivo reinterpretar la regla para convertirla en una herramienta más flexible<sup>585</sup>.

En ese sentido, el tercer criterio (referente a los “*intereses legítimos del autor*”) – pasaría a considerarse un método de ponderación que busca equilibrar los intereses enfrentados de la sociedad (representados por el primer paso, referente a “*determinados casos especiales*”) y los intereses de los titulares (representados por el segundo paso, referente a “*la explotación normal de las obras o prestaciones*”). Añade el jurista español que la metodología ortodoxa de aplicación de la regla, adoptada por el Grupo Especial, sería más apropiada para la actividad legislativa, mientras que en el ámbito de la actividad judicial, como norma interpretativa, la “regla de los tres pasos” debería ser aplicada como una “*herramienta de ponderación global*”, con la posibilidad de llegar siempre al análisis del tercer paso<sup>586-587</sup>.

---

*equilibrada de la “regla de los tres pasos” en Derecho de Autor*”, proyecto desarrollado conjuntamente por el Instituto Max Planck y la Universidad Queen Mary, con la colaboración de investigadores de otras instituciones. La Declaración también está disponible en su versión original, en inglés, en la página web del Instituto. Existe también en dicha página web la traducción al español realizada por XALABARDER y publicada en XALABARDER, Raquel, “Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos” en Derecho de Autor”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Marcial Pons, t. 28, 2007, pp. 1509-1516.

<sup>584</sup> GEIGER, C., “The Three-Step Test...”, *op.cit.*, pp. 695-696.

<sup>585</sup> CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 695.

<sup>586</sup> *Idem*, p. 696. Cabe recordar que en el ordenamiento jurídico español el análisis del tercer paso de la regla será siempre posible, una vez que, como ya se ha visto, el legislador español ha previsto la regla del art. 40 *bis* de la LPI teniendo como base lo previsto en el art. 4.3 de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo

Así, en la medida en que tanto en el ámbito del Convenio de Berna como del Acuerdo sobre los ADPIC la “regla de los tres pasos” actúa solamente como una cláusula destinada al legislador – no estableciendo reglas interpretativas, sino que funcionando únicamente como un mecanismo de control del proceso legislativo nacional de elaboración de los límites a la propiedad intelectual – parece justificable la lectura más ortodoxa de la regla, que hace más ordenado y claro este proceso.

En este sentido, a los efectos de definir la metodología de aplicación más adecuada, lo importante consiste en verificar la finalidad y destinación de la regla, sea como cláusula habilitadora del proceso legislativo, sea como cláusula interpretativa de los límites destinada a los jueces y tribunales.

#### **2.4.5. La insuficiencia del análisis interpretativo del Grupo Especial y su carácter no vinculante**

Aunque la decisión del Grupo Especial de la OMC en el ámbito del Caso *WT/DS160*<sup>588</sup> haya representado un verdadero cambio de paradigma – al sacar de la oscuridad la “regla de los tres pasos” y atribuirle importancia internacional como norma de interpretación de los límites – puede no haber proporcionado todos los elementos para una adecuada aplicación de la regla<sup>589</sup>.

---

de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. En el citado precepto la “regla de los tres pasos” prevé solamente dos pasos y, en concreto, con el siguiente orden: (i) la ausencia de perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; y, (ii) la no afectación de la explotación normal de la obra.

<sup>587</sup> Según CASAS VALLÉS, esto sería aplicable al art. 40 *bis* de la LPI que podría ser considerado por el juez español de una manera global cuando está enjuiciando un caso concreto. Ver en CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, p. 696.

<sup>588</sup> Decisión relativa al Caso *WT/DS160/R*, de 15 de junio de 2000, sobre el límite adoptado por el legislador americano, que exoneraba del pago absoluto de regalías, por concepto de derecho de autor, a los establecimientos comerciales difusores de música como bares y restaurantes. Disponible en <<[http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds160\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds160_s.htm)>>.

<sup>589</sup> Para un análisis crítico de la decisión del Grupo Especial de la OMC en el Caso *WTO/WT/DS160/R*, sobre los límites fijados por los subpárrafos (A) y (B) de la Sección 110 (5) de la *Copyright Act* de los EUA, ver RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, *op.cit.*, pp.161-198.

Como se ha visto anteriormente, al analizar los criterios de la regla el Grupo Especial no buscó abrir puertas a consideraciones de política normativa que tuviesen en cuenta la dimensión sociocultural del derecho de autor, sino que se limitó a un análisis interpretativo positivista y legalista de los mismos, primando por apreciaciones de tipo económico.

De ese modo, el Grupo Especial buscó dar sentido distinto a cada uno de los criterios que componen la regla, a fin de evitar redundancias en su aplicación, dando un gran peso a los elementos literales. No obstante, ha dejado de considerar aspectos importantes como la interacción entre los tres criterios y su específica contribución a las posibilidades de aplicación de la regla en su conjunto.

Asimismo, la metodología adoptada por el Grupo está alejada de la habitual de los órganos judiciales que, sin dejar de atender al “*sentido propio de las palabras*”, se guían sobre todo por “*el espíritu y finalidad*” de las normas y, por tanto, son mucho más propensos a resolver los conflictos incorporando juicios de valor (art. 3º del Código Civil de España – “CC”)<sup>590-591</sup>.

Con esto, el Grupo Especial dejó de aprovechar el carácter flexible de la regla, lo que sería aconsejable en un momento en el que el adecuado equilibrio de los intereses en materia de propiedad intelectual es cada vez más complejo y desafiante.

Así pues, la decisión del Grupo no debe ser usada como un criterio absoluto y vinculante de interpretación de la “regla de los tres pasos”, en la

---

<sup>590</sup> En ese sentido, ver en CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al artículo 40 bis...”, *op.cit.*, p. 678.

<sup>591</sup> Dispone el citado artículo del Código Civil español: “Art. 3º. 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.”

medida en que la misma solo tiene eficacia con respecto al caso concreto llevado a la apreciación la OMC<sup>592</sup>.

En efecto, de acuerdo con SENFTLEBEN, la interpretación del Grupo Especial solamente tendría efecto vinculante si constituyese una interpretación definitiva con vistas a la adopción de un acuerdo posterior entre los miembros de la OMC relativa a la interpretación de la “regla de los tres pasos”<sup>593</sup>, pues según el art. 31.3, letra “a” de la Convención de Viena, acuerdos subsecuentes en este sentido podrían considerarse partes del contexto de interpretación, en el caso, del art. 13 de Acuerdo sobre los ADPIC<sup>594</sup>.

Dispone el referido art. 31.3:

“Artículo 31 – Regla general de interpretación.

(...)

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

- a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones:
- b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado:
- c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.”

La decisión del Grupo Especial tampoco podría considerarse una “*práctica ulteriormente seguida*” en la aplicación del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el sentido previsto en la letra “b” del art. 31.3 antes transcrito.

---

<sup>592</sup> Sección 110(5) del Copyright Act de los Estados Unidos, tal como fue modificado por una ley de 1998 (*Fairness in Music Licensing Act*).

<sup>593</sup> Ver en SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 107-110.

<sup>594</sup> *Idem*, p. 107.

Ello porque la decisión del Caso *WT/DS160/R* es la única decisión del Grupo Especial sobre la “regla de los tres pasos”, en interpretación del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>595</sup>, no pudiendo considerarse “*una práctica seguida*” y de efecto vinculante.

De ese modo, por no ofrecer suficiente solidez, la decisión del Grupo Especial de la OMC no tiene el *status* de interpretación definitiva, sin perjuicio de que pueda ser utilizada como fuente orientativa de interpretación.

Así es que, aunque no tenga efecto vinculante, la referida decisión del Grupo Especial constituye, sin lugar a dudas, fundamento y fuente de inspiración para los aplicadores del derecho en los supuestos de interpretación y aplicación de los límites a la propiedad intelectual.

Lo que cabe plantear – y ello es el objeto central del presente trabajo – es si la interpretación restrictiva adoptada por el Grupo Especial sería la más adecuada para afrontar los nuevos conflictos derivados de la tecnología digital y alcanzar el deseado equilibrio entre los intereses de autores y titulares de derechos, de un lado, y de usuarios y la sociedad en general, de otro.

---

<sup>595</sup> En otros ámbitos de la propiedad intelectual *lato sensu*, que no el derecho de autor, el Grupo Especial ya tuvo la oportunidad de manifestarse sobre la “regla de los tres pasos”, en alguna de sus otras formas o variantes. Este sería el caso de la decisión del Caso *WT/DS114/R*, de 17 de marzo de 2000, respecto a la protección de una patente de un producto farmacéutico del Canadá, en interpretación de la regla del art. 30 de los ADPIC y del posterior Caso *WT/DS174/R*, de 15 de marzo de 2005, sobre la protección de marca y indicación geográfica europea de productos agrícolas y alimenticios, en interpretación del art. 17 de los ADPIC. Pueden consultarse en <<<http://www.wto.org>>>, sub Solución de Diferencias. Para un análisis de los dos casos, ver RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, *op. cit.*, pp.131-160.



## **CAPÍTULO III – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS”: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL**

### **3.1. Las distintas lecturas de la “regla de los tres pasos” a la luz de la experiencia jurisprudencial: un escenario incierto<sup>596</sup>**

El proceso de adaptación del derecho de autor a la sociedad de información pasa por la necesaria comprensión del papel de la “regla de los tres pasos” y su campo de aplicación.

En el ámbito internacional y más específicamente en el comunitario, la “regla de los tres pasos”, prevista en los tratados internacionales y en la DDASI, respectivamente, delimita la capacidad de los Estados para introducir o mantener limitaciones a los derechos exclusivos del autor y demás titulares de derechos.

Aparte de este papel habilitador y de control de la actividad legislativa, la regla ha pasado a desarrollar una importante función en el sistema jurídico interno de cada Estado.

Como ya se ha dicho<sup>597</sup>, la incorporación de la “regla de los tres pasos” al derecho interno ha llevado a una ampliación subjetiva de sus destinatarios, pasando ésta a ser aplicada por los jueces y tribunales como norma de interpretación de las limitaciones existentes en cada legislación.

---

<sup>596</sup> La selección de la jurisprudencia analizada en el presente Capítulo observó dos criterios distintos. Por un lado, la selección de los casos españoles se basó en amplia pesquisa, en base de datos jurisprudenciales disponibles, por sentencias cuya fundamentación jurídica se basaba en la aplicación de la “regla de los tres pasos”. De otra parte, la selección de los casos originarios de distintos Estados miembros se dio en base a investigación bibliográfica, de modo que todos los casos tratados han sido directa o indirectamente citados por la doctrina y posteriormente analizados a fondo para esta investigación. Por último, el análisis de los casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - TJUE se basó en amplia pesquisa a través de la base de datos del propio tribunal, disponible en: << [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/)>>.

<sup>597</sup> Ver subapartado 2.2.3.2. del presente trabajo de investigación.

La presente investigación, mediante un análisis de fondo de decisiones de distintos tribunales europeos y del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, buscará entender y delimitar el alcance de la interpretación de los límites a la luz de la “regla de los tres pasos”.

Aunque la aplicación jurisprudencial de la regla sea aún bastante escasa, el análisis de las decisiones más relevantes sobre la materia permite identificar una divergencia de enfoques en cuanto a la aplicación de la misma por los tribunales.

Efectivamente, la regla ha sido aplicada en algunos casos para restringir significativamente el alcance de las limitaciones incorporadas al derecho interno. En otros, se ha optado por una interpretación más flexible de los límites a la luz de los criterios que componen la regla.

Aunque una lectura más flexible de la regla pueda parecer la más adecuada para afrontar los nuevos retos en el ámbito de la propiedad intelectual, lo que se nota es que dicha flexibilidad, al menos hasta la fecha, no ha sido suficiente para solucionar un problema que se considera central para la aplicación de la “regla de los tres pasos”, concretamente, la ausencia de una delimitación adecuada del alcance y significado de cada uno de sus criterios. Tal hecho no permite que la regla funcione plenamente como una herramienta jurídica eficaz para la solución de conflictos relacionados con la aplicación de los límites al derecho de autor.

### **3.1.1. Análisis Jurisprudencial I: enfoque restrictivo de la “regla de los tres pasos”**

El enfoque restrictivo de la “regla de los tres pasos” parte de la premisa de que la validez de los límites incorporados a derecho interno depende de su

conformidad con los criterios de la regla, que sólo pueden valer para restringir el alcance de dichos límites<sup>598</sup>.

De conformidad con este enfoque, las limitaciones nacionales, que integran un marco jurídico cerrado bajo el cual el legislador ya ha tenido que superar los criterios de la regla consagrada en el ámbito internacional, deben pasar por un segundo filtro consistente en el control por parte de los jueces y tribunales de la conformidad del límite en cuestión con los tres criterios de la regla<sup>599</sup>, de modo a garantizar la seguridad jurídica en su aplicación.

Ello no obstante, la naturaleza abierta de los criterios que componen la “regla de los tres pasos” implica en que su aplicación práctica por parte de los jueces y tribunales sea siempre variable en función de las particularidades del caso concreto. Así, atribuir a los jueces y tribunales la tarea de averiguar en cada caso la conformidad de los límites con los criterios de la regla acaba por generar una situación de inseguridad jurídica, ya que los beneficiarios del límite en cuestión (usuarios) nunca sabrán al cierto si el uso de la obra está efectivamente protegido por la excepción prevista en ley.

---

<sup>598</sup> Esa también es la posición doctrinal mayoritaria. En ese sentido ver, por ejemplo, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual y el equilibrio entre los intereses enfrentados en el Derecho español”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre 2011, pp. 27-28; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio., *El derecho de autor en internet...op.cit.*; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna”..., *op.cit.*; RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentarios al artículo 40 bis de la LPI”..., *op.cit.*; BONDÍA ROMÁN, Fernando, “Capítulo II – Límites”..., *op.cit.*; LUCAS, André y CAMARA ÁGUILA, Pilar, “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos...”, *op.cit.*; LEWINSKI, SILKE VON, “The implementation of the list of exceptions of article 5 of the Information Society Directive 2001/29/EC in selected Member States”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre 2011, pp. 27-45; LUCAS, André, “Le test en trois étapes et sa signification dans la Directive de 2001 sur la Société de l’Information”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre 2011, pp. 47-55; COHEN JEHOAM, Herman, “Restrictions on Copyright and their Abuse”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2005, p. 359, para quien la “regla de los tres pasos” es un medio para impedir que se recurra abusivamente de los límites al derecho de autor; VELASCO QUINTANA, Pablo, “Los resúmenes de prensa como límite a los derechos de propiedad intelectual: ¿Royalties para los periodistas o para los editores?”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011, p. 483, en donde el citado jurista, en un pequeño apartado curiosamente intitulado “El olvidado artículo 40 bis”, afirma que el art. 40 bis de la LPI “recoge la llamada regla de los tres pasos, que cierra la posibilidad de llevar a cabo los límites siempre que provoquen un perjuicio a la normal explotación de los derechos del legítimo titular. Es un límite a los límites de la propiedad intelectual”.

<sup>599</sup> Transformándose en lo que se podría llamar la “regla de los seis pasos”.

De ese modo, el enfoque restrictivo de la “regla de los tres pasos” hace que el sistema de límites no ofrezca ni la suficiente flexibilidad para afrontar a los nuevos cambios tecnológicos, ni la necesaria seguridad jurídica a los usuarios de los contenidos protegidos por la propiedad intelectual.

Este enfoque de la “regla de los tres pasos” puede ser observado en la práctica judicial de distintos Estados miembros, con independencia de que los mismos hayan incorporado o no la regla en sus respectivas legislaciones nacionales.

#### **3.1.1.1. El caso francés: “*Mulholland Drive*”**

Seguramente un buen ejemplo de aplicación restrictiva de la “regla de los tres pasos”, en el que la misma es entendida como un límite a los límites ya consagrados por ley, es la decisión del caso francés conocido como *Mulholland Drive*<sup>600</sup>.

El caso versa sobre un comprador del DVD de la película *Mulholland Drive*, producido por la Sociedad Alain Sarde y la Sociedad Studio Canal y distribuido por la Sociedad Universal Pictures Video France, que se vio imposibilitado de realizar una copia de la obra para un formato VHS en virtud de la existencia de una medida tecnológica de protección instalada en el soporte digital que no había sido informada en la carátula del DVD.

---

<sup>600</sup> El caso fue apreciado por tres tribunales franceses, respectivamente, (i) el Tribunal de Gran Estanda de París (*TGI Paris*), de 30 de abril de 2004; (ii) por la Corte de Apelación de París (*Court d'Appel Paris*), de 22 de abril de 2005 y (iii) por la Corte de Cassación (*Cour de Cassation*) de 28 de febrero de 2006. Las tres decisiones del caso se encuentran disponibles en: <<<http://www.foruminternet.org>>>. Dicho caso ha sido objeto de análisis por distinta doctrina. En ese sentido, ver GEIGER, C., “The Answer to the Machine Should not be the Machine: Safeguarding the Private Copy Exception in the Digital Environment”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008; GEIGER, C., “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?”, en *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, nº 6, 2006, NGOMBE, Laurier Y., “Technical Measures of Protection Versus Copy for Private Use: Is the French Legal Saga Over?” en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2007 y CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al artículo 40 bis..., op.cit., pp. 704-705.

En consecuencia, el comprador y la *Union Fédérale des Consommateurs que Choisir* (Unión Federal de Consumidores – UFC) presentaron una demanda ante el “*Tribunal de Grande Instance de Paris*” (“TGI”) contra las mencionadas sociedades productoras y distribuidora de la película, alegando perjuicios derivados no solamente de la falta de mención expresa a la existencia de la medida tecnológica de protección, sino que también de la prohibición de su utilización por las sociedades productoras, lo que sería incompatible con el “*derecho de copia privada*” del usuario. Adicionalmente, los demandantes han solicitado la prohibición de la distribución de la obra por parte de Universal Pictures Video France conteniendo tal medida tecnológica de protección.

Las sociedades demandadas alegaron que el “*derecho de copia privada*” invocado por los demandantes no existiría bajo la ley francesa, constituyendo más bien una mera excepción al derecho de autor prevista en el artículo L. 122-5 del CPI francés. Asimismo, consideraron, haciendo referencia a la “regla de los tres pasos”, que tal limitación no ha sido establecida para autorizar una reproducción que atentase contra la explotación normal de la obra y causase un perjuicio injustificado a los intereses del autor.

El TGI admitió el razonamiento de las demandadas desestimando en su totalidad la demanda interpuesta, bajo el entendimiento de que el uso del DVD constituye una explotación normal que sería violada por la reproducción de la obra en otro soporte, de tal forma que la medida tecnológica de protección correspondiente no atentaría contra la limitación de copia privada.

A su vez, la *Court d’Appel*, contrariando la sentencia del TGI, entendió que el acto de reproducción por copia privada deseado por el demandante no

violaría la “regla de los tres pasos”, pues no sería contrario a la explotación de la obra (segundo paso de la regla) ni implicaría en perjuicios a los legítimos intereses del titular (tercero paso de la regla), en virtud de la existencia de una remuneración compensatoria.

Sin embargo, finalmente, dicha decisión fue anulada por la *Cour de Cassation*, que decidió que la limitación de la copia privada no consistiría un derecho positivo, debiendo ser aplicada a la luz de la “regla de los tres pasos”.

En particular, la *Cour de Cassation* afirmó que la existencia de una limitación que permita la realización de copia privada de DVD podría perjudicar a la explotación normal de la obra, violando por tanto la “regla de los tres pasos”, como consecuencia del aumento significativo de la piratería en el contexto digital.

Así, de acuerdo con dicha decisión, el límite de la copia privada textualmente previsto en la ley no debería ser aplicado en el contexto digital<sup>601</sup>.

Como se nota, la decisión de la *Cour de Cassation* tuvo como fundamento central la “regla de los tres pasos”, y no los requisitos específicos del límite de la copia privada previstos en la ley francesa. En el mérito, dicho límite únicamente sirvió como un punto de partida para que el tribunal entrase en un análisis del uso de la obra a la luz de la regla, pero sin establecer una relación fundamentada entre el uso pretendido y los criterios de la misma.

Según GEIGER, el resultado de esta forma de aplicación de la “regla de los tres pasos” consiste en un proceso de erosión del límite francés de la copia

---

<sup>601</sup> Cabe señalar que en la fecha de la citada decisión, 28 de febrero de 2006, la DDASI todavía no había sido incorporada al ordenamiento jurídico francés (hecho sólo ocurrido en 1º de agosto de 2006 a través de la Ley nº 2006-961). De ese modo, la ley francesa, en aquél momento, nada disponía respecto a la relación entre copia privada y medidas tecnológicas de protección (art. 6.4, II de la DDASI). Tampoco disponía expresamente sobre la “regla de los tres pasos” que también ha sido incorporada posteriormente por la citada Ley nº 2006-961 (incorporada en el art. 122-5, 9º al. 4 del CPI francés, por lo que se refiere al derecho de autor, en el art. 211-3 del CPI, en relación a los derechos conexos y, en el caso de las bases de datos, en el art. 342-3 del CPI).

privada en el entorno digital. En consecuencia, para el citado autor, la ya limitada flexibilidad del sistema francés de límites se veía aún más restringida<sup>602</sup>.

Efectivamente, la decisión de la *Cour de Cassation* merece críticas, no solamente por generar inseguridad jurídica al no analizar los fundamentos y requisitos del límite de copia privada consagrado en la legislación francesa, sino que también porque ha llegado a conclusiones sobre la regla a partir de simples presunciones, sin basarse en elementos probatorios precisos respecto de la afectación económica y supuestos perjuicios causados a los titulares del derecho.

### **3.1.1.2. Los casos holandeses: (i) el *press clipping* (o revista de prensa) en las comunicaciones internas de los Ministerios y (ii) la copia privada a partir de fuentes ilegales**

Aunque la “regla de los tres pasos” no haya sido incorporada al ordenamiento jurídico holandés con ocasión de la implementación de la DDASI<sup>603</sup>, los tribunales holandeses la han utilizado en el análisis de determinados casos concretos.

Un primer ejemplo citado por la doctrina<sup>604</sup> es el llamado caso del *press clipping* de los Ministerios (“*Ministry Press Reviews*”)<sup>605</sup>. En este caso, la Corte

---

<sup>602</sup> Ver en GEIGER, C., “The Answer to the Machine Should not be the Machine...”, *op.cit.*.

<sup>603</sup> Ver ítem 2.2.4.3. de la presente investigación.

<sup>604</sup> Ver comentarios en HUGENHOLTZ, P. B., “The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands...”, *op.cit.*, p.58; CASAS VALLÉS, R., “Comentarios al artículo 40 *bis*...”, *op.cit.*, pp. 696-697 y SENFTLEBEN, M., “Fair Use in the Netherlands – a Renaissance?”, en *AMI – Auteurs, Media & Informatierecht*, 2009, pp. 2-3, SENFTLEBEN, Martín, “The international three-step-test...”, *op.cit.*, p. 70 y HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martín, “*Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities*”, 2011, pp .18.19, disponible en: << <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/Fair%20Use%20Report%20PUB.pdf>>>. Sin embargo, esta no sería la primera vez que un tribunal holandés aplicaría la “regla de los tres pasos”. Según SENFTLEBEN, en el caso *Zienderogen Kunst*, ocurrido antes del año de 1990, la Suprema Corte holandesa se utilizó de la regla del art. 9.2 del Convenio de Berna como fundamento de su decisión que entendió que la cita de una obra puede no perjudicar sustancialmente los intereses de los titulares de derecho en su explotación. Ver en SENFTLEBEN, Martín, “Fair Use in the Netherlands – a Renaissance?”, en *TJJD – Schrift Voor Auteurs Media en Informatierecht* 1 (2009), disponible en: <<<http://ssrn.com/abstract=1563986>, p. 2 (nota n.10).

de La Haya analizó si la práctica no autorizada de reproducción de artículos de prensa para comunicación electrónica interna en los Ministerios Holandeses estaba cubierta por algún límite previsto en ley, en concreto, el límite del *press clipping*<sup>606</sup>.

Al respecto, el tribunal entendió que era irrelevante si la utilización se encuadraba en alguno de los supuestos de limitación a la propiedad intelectual previstos en la legislación holandesa, pues en cualquier caso tal uso sería contrario a los requisitos de la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI.

En particular, el tribunal estimó que la actividad de *press clipping* ejercida por los Ministerios holandeses ponía en peligro la explotación normal de las obras publicadas, aparte de perjudicar injustificadamente los legítimos intereses de los editores de explotarla en formato digital<sup>607</sup>.

Así como en el caso francés, el tribunal no analizó a fondo los argumentos de las partes relativos a las reglas específicas establecidas en el art. 15 de la Ley de Propiedad Intelectual holandesa, que disciplina el límite del *press clipping*<sup>608</sup>, bajo el entendimiento de que dicho análisis era innecesario en

---

<sup>605</sup> *Rechtbank Den Haag*, de 2 de marzo de 2005, caso n° 192880, conforme citado en HUGENHOLTZ, P. B., “The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands...”, *op.cit.*, p.58 y en SENFTLEBEN, M., “Fair Use in the Netherlands...”, *op.cit.*, p. 3, nota n. 12.

<sup>606</sup> Dicho límite se encuentra previsto en el art. 15 de la Ley de Propiedad Intelectual holandesa.

<sup>607</sup> Ver en SENFTLEBEN, M., “Fair Use in the Netherlands...”, *op.cit.*, p.3.

<sup>608</sup> Dispone el citado artículo de la ley holandesa: “Article 15. It shall not be regarded as an infringement of copyright in a literary, scientific or artistic work to adopt news reports or articles concerning current economic, political or religious topics or works of the same nature that have been published in a daily or weekly newspaper or weekly or other periodical, radio or television program or other medium fulfilling the same purpose, if:

1°. The adoption is made by a daily or weekly newspaper or weekly or other periodical in a radio or television program or other medium fulfilling the same purpose;

2°. The provisions in article 25 are observed; [que trata de los derechos morales del autor]

3°. The source, including the name of the author, is clearly indicated; and

4°. Copyright is not expressly reserved.

A reservation as specified in paragraph 1 at point 4° may not be made in relation to news reports and miscellaneous reports.

This article shall also apply to adoption into a language other than the original.”



la medida en que la utilización en cuestión no cumplía con los criterios de la “regla de los tres pasos”:

“La razón para no contestar estas tres cuestiones es que las recopilaciones periódicas practicadas por el Estado, en la opinión de este tribunal, no cumplen con la denominada “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI”<sup>609</sup>.

En un caso más reciente, conocido como el caso de la copia privada a partir de fuentes ilegales (“*private copying from illegal source*”)<sup>610</sup>, el mismo tribunal analizó si la copia privada de material proveniente de fuente ilegal debería encuadrarse en el límite de copia privada previsto en la ley holandesa<sup>611</sup>.

Al igual que en el caso anterior, el tribunal estimó que la utilización en cuestión – es decir, copia privada de fuente ilegal – sería contraria a la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI, y ello después de admitir en el ámbito del proceso, como señala SENFTLEBEN, que el legislador holandés en

---

<sup>609</sup> Ver *Rechtbank Den Haag*, de 2 de marzo de 2005, caso nº 192880, párrafo 14. Citado por SENFTLEBEN, Martín, “The international three-step-test...”, *op.cit.*, p. 70. Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*The reason for leaving these three questions unanswered is that the digital press review practice of the State, in the opinion of the court, does not comply with the so-called three-step test of Article 5(5) of the Copyright Directive.*”

<sup>610</sup> *Rechtbank Den Haag*, de 25 de junio de 2008, conforme citado por SENFTLEBEN, M., “Fair Use in the Netherlands...”, *op.cit.*, p. 3, nota n. 17.

<sup>611</sup> El límite de la copia privada se encuentra previsto en los arts. 16b.1 y 16c de la Ley de Propiedad Intelectual de 1912. Disponen los citados preceptos:

“Article 16b – 1. It shall not be deemed an infringement of the copyright in a literary, scientific or artistic work to reproduce it in a limited number of copies for the sole purpose of private practice, study or use of the person who makes the copies or orders the copies to be made exclusively for himself.

(...)

Article 16c

1. A remuneration is owed to the author or his successor in title for the reproduction in accordance with article 16b, paragraph 1, for personal practice, study or use, of a work or part thereof by fixing it on an object which is intended to show the images or play the sounds recorded upon it.

2. The manufacturer or importer of the objects referred to in paragraph 1 shall be liable for payment of the remuneration.

3. The manufacturer shall be obliged to pay the remuneration at the time that the objects manufactured by him can be brought into circulation. The importer shall be obliged to pay the remuneration at the time of import.

4. The obligation to pay the remuneration shall lapse if the person liable for payment pursuant to paragraph 2 exports the objects referred to in paragraph 1.

5. The remuneration shall be paid only once for each object.”.

ningún momento hizo referencia a la naturaleza del acceso al regular referido límite<sup>612</sup>.

Lo que más llama la atención en esta decisión es que en ningún momento el tribunal construyó una argumentación respecto de la relación en su caso existente entre el acceso ilegal a la obra copiada y la no aplicación del límite de la copia privada, tema central del caso en cuestión. Al contrario, el tribunal se limitó a afirmar que dicho acceso ilegal sería contrario a la “regla de los tres pasos”, pero sin aclarar en qué sentido se violaría la regla.

De ese modo, la decisión del tribunal holandés merece críticas no solamente por utilizar la “regla de los tres pasos” como fundamento de su decisión sin cualquier criterio interpretativo o justificación razonable, sino que también por obviar el análisis de un límite expresamente previsto en ley, contribuyendo para generar un ambiente de inseguridad jurídica.

### **3.1.1.3. El caso belga: *Google v. Copiepresse***

Otro ejemplo de aplicación restrictiva de la “regla de los tres pasos” en el ámbito comunitario es la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas en el caso *Google Inc. v. Copiepresse SCRL*<sup>613</sup>.

La demanda, interpuesta por diversas sociedades de gestión (principalmente *Copiepresse*) en representación de distintos editores de periódicos, planteaba la cesación del uso de la memoria “caché” de Google<sup>614</sup> y

---

<sup>612</sup> Ver en SENFTLEBEN, M., “Fair Use in the Netherlands...”, *op.cit.*, pp. 3-4.

<sup>613</sup> *Court of First Instance of Brussels*, 13 de febrero de 2007, caso nº 06/10.928/C. Disponible en <<[https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Jugement\\_Google\\_130207\\_EN.pdf](https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Jugement_Google_130207_EN.pdf)>>.

<sup>614</sup> De acuerdo con LÓPEZ MAZA, “las copias caché son auténticas reproducciones de las páginas y sitios web, que se almacenan con la finalidad de que el usuario pueda disfrutar de la obra o prestación de un modo más rápido y sin tener que solicitarla al servidor donde originalmente está ubicada. El caching es una técnica común usada para reducir el tiempo que tarda un ordenador en recuperar los contenidos. El usuario va a poder acceder a esas mismas páginas de una forma más rápida en un momento posterior.”. En LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites al derecho de reproducción...*, *op.cit.*, pp. 138-139.

del servicio *Google News* (*Google Actualité* en la versión belga), bajo el entendimiento de que dichos usos serían actos de reproducción y comunicación pública de obras protegidas, sin autorización de sus legítimos titulares.

Específicamente en relación con el almacenamiento de contenidos en la memoria “caché”, los demandantes afirmaban que las obras eran puestas a la disposición del público aun cuando ya habían sido suprimidas de su lugar de origen.

Por su parte, Google alegó que dicho servicio formaba parte de su actividad de indexado, que permite a los usuarios localizar los contenidos, y que los titulares de las obras podrían perfectamente evitarlo bloqueando a los robots de búsqueda en los *metatags* del código fuente.

No obstante, el referido tribunal estimó que ambas actividades (reproducción en la memoria “caché” e indexado) constituirían actos de reproducción y de puesta a disposición del público de páginas web y contenidos protegidos almacenados en la memoria de Google, y que la falta de bloqueo en los robots no podría considerarse una autorización siquiera implícita para las mismas.

Por otra parte, los demandantes afirmaban que el *Google News* constituía algo más que un simple servicio de búsqueda de artículos de prensa, siendo de hecho un portal de información en tanto en cuanto no sólo ponía a disposición del público los contenidos de terceros sin necesidad de consulta, sino que también reagrupaba y clasificaba dicha información por temática, aunque lo hiciera de forma automatizada.

A este respecto, Google argumentó que el servicio *Google News* estaría legitimado por el derecho de libertad de expresión y por el límite de cita respecto de los contenidos extractados. Asimismo, en relación con el contenido reproducido, afirmó que no serían dignos de protección dado que no existía originalidad, es decir, serían generales y meramente descriptivos.

El tribunal rechazó dichas alegaciones de Google recordando que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, debiendo coexistir con el respeto a los intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Respecto al límite de cita, el tribunal estimó que Google realizaba una reproducción parcial de los artículos que no podrían considerarse meros fragmentos protegidos por el límite de cita, el cual, según el tribunal, debería interpretarse restrictivamente a la luz de la “regla de los tres pasos”.

Precisamente en relación con el carácter restrictivo de los límites, afirmó el tribunal<sup>615</sup>:

“El artículo 5.5 de La Directiva 2001/29/CE dispone que el uso de excepciones a la propiedad intelectual debe ser realizado en conformidad con las obligaciones impuestas a nivel internacional y que las excepciones y limitaciones solamente son aplicables en determinados casos especiales que no entre en conflicto con la normal explotación de la obra, ni cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los titulares del derecho (“regla de los tres pasos”), lo que parece confirmar la naturaleza restrictiva de las excepciones; (...)”.<sup>616</sup>

---

<sup>615</sup> Aunque la “regla de los tres pasos” no haya sido incorporada al ordenamiento jurídico belga, para el tribunal, tal hecho no constituía un óbice para su aplicación como norma interpretativa de los límites.

<sup>616</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “*The article 5.5 of the Directive 2001/29/CE stipulates that the use of exceptions to copyright must be realised in conformity with the*

Asimismo, según el tribunal, tampoco debería considerarse cita la reproducción de imágenes extraídas de los artículos. Al contrario, el tribunal estimó que dicha actividad lesionaba los derechos morales inalienables de los autores o titulares en tanto en cuanto no se mencionaba el nombre del autor, aparte de lesionar la integridad de la obra.

Al final, el tribunal decidió que la actividad desarrollada por Google constituía actos de reproducción y comunicación pública sin el preceptivo consentimiento de los respectivos autores o titulares, aceptando la reclamación de los demandantes y exigiendo la supresión de los contenidos correspondientes de todos los sitios de Google.

En mayo de 2011, la Corte de Apelación de Bruselas confirmó la decisión de primera instancia, reafirmando que Google estaría realizando actos no autorizados de reproducción y comunicación al público a través del almacenamiento de contenidos en la memoria “caché” y del servicio *Google News*<sup>617, 618</sup>.

Como se ha visto, los tribunales belgas aplicaron la “regla de los tres pasos” en este caso para justificar la naturaleza restrictiva de los límites. No obstante, aunque los tribunales hayan formulado argumentos razonables para defender la no aplicación de los límites en cuestión, no establecieron una

---

*obligations in force at an international level and that exceptions and limitation are only applicable in certain special case that do not damage the normal operation of the work, nor cause unjustified damage to the legitimate interests of the holder of the right (three stage test), which appears to be such as to confirm the restrictive nature of exceptions;(...)*”. Ver en *Court of First Instance of Brussels*, 13 de febrero de 2007, caso n° 06/10.928/C. Disponible en <<[https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Jugement\\_Google\\_130207\\_EN.pdf](https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Jugement_Google_130207_EN.pdf)>>.

<sup>617</sup> *Court of Appeal of Brussels*, en 5 de mayo de 2011, caso n° 2007/AR/1730. Disponible en: <<[https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Copiepresse\\_%20ruling\\_appeal\\_Google\\_%205\\_May\\_2011.pdf](https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Copiepresse_%20ruling_appeal_Google_%205_May_2011.pdf)>>.

<sup>618</sup> Trás las citadas decisiones desfavorables al buscador, Google inició un proceso de negociación con *Copiepresse* en la tentativa de alcanzarse un acuerdo extrajudicial. De acuerdo con informaciones no oficiales publicadas en distintos medios de comunicación, en diciembre de 2012, las dos partes parecen haber llegado en un acuerdo de contenido sigiloso. Ver informaciones disponibles, por ejemplo, en: <<<http://adepi.net/2012/12/13/google-indemniza-a-la-prensa-belga/>>>.

relación entre el supuesto de hecho y la violación de los pasos de la regla, que pudiera justificar la alegada naturaleza restrictiva del límite.

Asimismo, cuando los tribunales belgas admiten la necesidad de ponderación del derecho de libertad de expresión con los legítimos intereses del autor, haciendo referencia al tercer paso de la “regla de los tres pasos”, no explican cómo se daría dicho proceso de ponderación ni tampoco fijan criterios para tanto, generando inseguridad en cuanto al alcance de la regla.

#### **3.1.1.4. El caso italiano: *SIAE v. Tiscali Spa***

La “regla de los tres pasos” también fue utilizada de forma restrictiva por el Tribunal de Roma, en su sentencia de fecha 22 de abril de 2008<sup>619</sup>, proferida en el marco de una demanda presentada por la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE) contra la empresa Tiscali Spa.

La empresa demandada, a través de su página web, [www.tiscali.it](http://www.tiscali.it), ponía a la disposición del público reproducciones de obras plásticas de grandes artistas – como, por ejemplo, Picasso, Magritte, Warhol y Miró – sin la previa autorización de los autores, sus derechohabientes o de la SIAE.

En consecuencia, la SIAE demandó a Tiscali por infracción de los derechos de reproducción y comunicación pública, así como por daños al derecho moral del autor.

El tribunal acogió la demanda, entendiendo no ser aplicable al caso en cuestión el límite previsto en el art. 65, 1 y 2 de la Ley italiana nº 633, de 22 de abril de 1941<sup>620</sup>, sobre la Protección del Derecho de Autor y los Derechos

---

<sup>619</sup> En ‘*Il Diritto di Autore*’, 2009, nº 1 (enero-marzo), pp. 146-152. Sentencia reseñada en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 34, 2010, pp. 147-149.

<sup>620</sup> Dispone el precepto citado: “65. 1. *Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri*

Conexos, que permite la reproducción de obras con ocasión de informaciones y trabajos sobre temas de la actualidad<sup>621</sup>.

Teniendo por base la “regla de los tres pasos”, el tribunal entendió que la aplicación de dicho límite supondría una interferencia indebida en la explotación económica de las obras por parte de sus titulares.

En este sentido, el tribunal justificó su decisión de no aplicar el referido límite en la falta de cumplimiento de los requisitos de la “regla de los tres pasos”, en concreto del segundo paso referente a la “explotación normal” de la obra<sup>622</sup>.

No obstante, el tribunal italiano lo ha hecho sobre la base de la afirmación genérica de que la utilización en cuestión sería contraria a la explotación normal de la obra por sus titulares, sin entrar a valorar la afectación económica concreta de la misma.

De ese modo, el tribunal parece indicar que todas las utilidades de obras intelectuales que generen beneficio económico para el usuario deberían considerarse atentatorias a la “explotación normal” de las obras por parte de sus titulares, y por tanto contrarias al segundo paso de la regla.

De acuerdo con este entendimiento, el término “explotación normal” sería equiparado a una explotación plena y exhaustiva de las obras por los

---

*materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.*

*2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.”*

<sup>621</sup> Dicho límite se fundamenta en el derecho de comunicar y recibir información veraz y prevé la libre reproducción y comunicación de obras y materiales protegidos con ocasión de acontecimientos de la actualidad. Dicha limitación sólo se justifica en virtud de su finalidad informativa.

<sup>622</sup> Asimismo, dando continuidad a su argumentación, el tribunal recordó que la jurisprudencia italiana insiste en la necesidad de interpretar de forma restrictiva las limitaciones a los derechos de autor en el ámbito de internet, ya que ésta permite a los particulares realizar copias de obras, prácticamente idénticas a las originales, y la comunicación pública de las mismas a terceros indeterminados, a gran velocidad y sin costes apreciables.

titulares, lo que llevado al extremo significaría que en la práctica difícilmente una limitación sería capaz de superar el segundo paso de la regla<sup>623</sup>.

#### **3.1.1.5. Los casos españoles: la aplicación de la “regla de los tres pasos” del art. 40 *bis* de la LPI**

Con carácter general, los tribunales españoles todavía no acuden a la “regla de los tres pasos” de forma sistemática. Sin embargo, se han proferido algunas sentencias que, como se verá, hacen referencia a la regla de forma incidental adoptándose, en la mayoría de los casos, una interpretación restrictiva de los límites.

La opción por una lectura restrictiva de la “regla de los tres pasos” puede tener relación con la forma que la regla se encuentra regulada en el art. 40 *bis* de LPI. De acuerdo con dicho dispositivo:

“Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.”

Dicho artículo es el último del capítulo de la LPI que disciplina el sistema de límites y, efectivamente, del modo como ha sido redactado, cumple una función de cierre, al someter los límites previstos con anterioridad a los criterios en él establecidos.

Como ya se ha dicho<sup>624</sup>, la introducción de la “regla de los tres pasos” en el art. 40 *bis* de la LPI ha sido fruto de la incorporación a derecho español de la

---

<sup>623</sup> Cabe señalar que, no toda utilización de una obra, que en principio se encuentre comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entrañe utilidades comerciales, atenta necesariamente contra su explotación normal. Sobre la interpretación del paso sobre la “explotación normal de la obra” ver apartados, 2.4.2 y 4.1.3.1 del presente trabajo.



Directiva sobre las Bases de Datos (Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996<sup>625</sup>), a través de la Ley 5/1998, de 6 de marzo<sup>626,627</sup>.

La opción del legislador español por ampliar el alcance de la regla más allá del marco jurídico de las bases de datos tiene como posible explicación la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por España bajo los tratados internacionales, en concreto, bajo el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y el art. 10 del TODA<sup>628</sup>.

Sin embargo, cabe plantear si, además de esa justificación diplomática, existiría un interés por parte de los titulares de derechos de autor de someter el sistema de límites a un control todavía más estricto.

En efecto, al incorporar la “regla de los tres pasos” en términos sustancialmente idénticos a la redacción prevista en la Directiva sobre las Bases de Datos, el legislador español creó un mecanismo de doble control de los límites a la propiedad intelectual que, ya previstos de forma limitada, deben aún cumplir con los criterios de la regla del art. 40 *bis*.

Teniendo en cuenta que la Directiva y la ley nacional tienen funciones y destinatarios distintos, esa identidad de redacción entre las mismas en lo que se refiere a la “regla de los tres pasos” parece generar una distorsión en el sistema jurídico de la propiedad intelectual.

---

<sup>624</sup> Ver El apartado 2.3.1 del presente trabajo, sobre el origen del art. 40 *bis* en la LPI.

<sup>625</sup> DOCE, núm. L 77, de 27 de marzo de 1996.

<sup>626</sup> BOE núm. 57, de 7 de marzo de 1998.

<sup>627</sup> El art. 40 *bis* de la LPI procede del art. 4.3 de la Ley 5/1998 que incorporó la Directiva 96/9/CE, sobre la protección de las bases de datos. Dispone el citado artículo: “Art. 4. (...) 3. *Se añade un artículo al capítulo II del Título III del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que llevará el número 40 bis y que tendrá la siguiente redacción: “Artículo 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo.*

*Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.”*”

<sup>628</sup> Esta sería la explicación que consta de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, de incorporación de la Directiva sobre las Bases de Datos.

Por un lado, la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 6.3 de la Directiva sobre las Bases de Datos constituye una regla habilitadora y de control del proceso legislativo, que tiene como destinatario el legislador nacional. En particular, el legislador debe observar los criterios que componen la regla a la hora de incorporar a derecho interno los supuestos de excepción previstos en los apartados 1 y 2 del art. 6 de la Directiva.

La regla del art. 40 *bis* de la LPI, a su vez, constituye una norma interpretativa del sistema de límites que se destina a los jueces y tribunales, que deben observar los criterios en ella establecidos en la resolución de casos concretos<sup>629</sup>.

Al tener ambas las reglas redacciones muy similares, el art. 40 *bis* se ha transformado en una especie de segundo filtro de los límites, pasando en ciertas ocasiones a ser aplicado, como se verá a continuación, de forma inconsistente tan sólo para reiterar el carácter restrictivo del sistema de límites.

Ese proceso de “banalización” del uso de la “regla de los tres pasos” crea un ambiente de inseguridad jurídica a los usuarios de obras en cuanto al alcance y la eficacia de los límites previstos en ley.

Sin ánimo de exhaustividad, cabe mencionar de forma resumida algunos de los supuestos jurisprudenciales más relevantes para ilustrar la cuestión aquí planteada.

**(i) Caso Virgin España: SAP Salamanca, de 23 de marzo de 2000<sup>630</sup>**

---

<sup>629</sup> La utilización de la regla, en ese sentido, puede ser tanto para admitir la utilización cuestionada de una obra o para negarla cuando, mediante una aplicación razonable de los criterios de la regla, se entienda que éstos no hayan sido observados.

<sup>630</sup> Audiencia Provincial de Salamanca, Sentencia núm. 27/2000 de 23 marzo, ARP\2000\2289.

Se trata de un supuesto de responsabilidad penal por delito contra la propiedad intelectual consistente en la realización de copias, de forma sistemática, de CDs musicales en un establecimiento abierto al público con la correspondiente publicidad, cobrándose una cantidad por operación.

En su sentencia, el tribunal rechazó el argumento del demandado en el sentido de que la conducta del art. 270 del Código Penal<sup>631</sup> no estaría caracterizada por ser él beneficiario del límite de copia privada.

En particular, el tribunal afirmó que:

“(...) es cierto que en la Ley de Propiedad Intelectual se admite la realización de copias para uso privado del copista siempre que estas copias no sean objeto de utilización colectiva o lucrativa pero siempre teniendo en cuenta el criterio interpretativo que establece el art. 40 *bis* de la Ley citada que prevé que nunca se interpretarán los artículos del Capítulo

---

<sup>631</sup> El art. 270 se encuentra dentro de la Sección 1ª del Capítulo XI del Código Penal español que disciplina los delitos relativos a la propiedad intelectual. Dispone el citado artículo:

“Art. 270 - 1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.( Párrafo 2.º del número 1 del artículo 270 introducido por el apartado sexagésimo noveno del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio). Vigencia: 23 diciembre 2010)

2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo. (Artículo 270 redactado por el apartado nonagésimo quinto del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre). Vigencia: 1 octubre 2004).”

relativo a esas excepciones de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran<sup>632</sup>.”

De ese modo, aparte de entender que el supuesto de hecho no atendía a los requisitos legales del límite de copia privada, el tribunal utilizó la “regla de los tres pasos” como criterio interpretativo complementario y restrictivo a la aplicación del referido límite.

Sin embargo, lo hizo con base en una afirmación genérica, sin analizar a fondo los pasos de la regla del art. 40 *bis* de la LPI, es decir, sin entrar a valorar cómo y en qué medida la utilización de las obras en el caso en cuestión causaba perjuicio a los intereses legítimos del autor o violaba la explotación normal de la obra<sup>633</sup>.

## **(ii) Caso del “Toro de Osborne”: SAP Sevilla, de 31 de enero de 2006<sup>634</sup>**

---

<sup>632</sup> Ver en Fundamento Tercero de la SAP Salamanca, núm. 27/2000 de 23 marzo.

<sup>633</sup> Manteniendo el mismo criterio del presente caso, y también en el ámbito penal, ver SAP Madrid, de 27 de julio de 2001 (Secc. 1ª, penal, Sentencia núm. 465/2001, ARP\2001\764) que en un caso de realización de fotocopias de libros en un establecimiento abierto al público, ha invocado la regla del art. 40 *bis* de la LPI para afastar la aplicación del límite de la copia privada (art. 31.2 de la LPI) De acuerdo con lo dispuesto en el Fundamento Primero de la decisión: “(...) *Ahora bien, entre las excepciones a ese principio general el artículo 31.2 del mentado texto legal, establece que las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor «para uso privado del copista» siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.*

*Y a avalar también el criterio seguido por la resolución recurrida contribuye el art. 40 bis del texto citado, que establece que nunca se interpretarán los artículos del capítulo relativo a esas excepciones de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieren.*

*Es decir, la excepción contemplada en el art. 31.2 del TRLPI, lo que viene a proteger es el hecho de que una persona que ha adquirido o es titular de una obra, puede realizar una copia de la misma, para su uso privado, es decir para poder estudiar sobre ella, subrayando ésta, etc.*

*Cuando, como sucede en el caso de autos, lo que se realiza no es una copia sino dos en un caso y cuatro en otro, y para uso de varias personas resulta evidente que no puede hablarse de uso privado, sino colectivo, por lo que al haberse realizado dicha actividad con ánimo de lucro cobrando una cantidad de dinero por la realización de las fotocopias y en perjuicio de un tercero, los titulares de los derechos de propiedad intelectual de dichas obras o de sus cesionarios, nos hallamos ante una conducta típica plenamente incardinable en el delito contra la propiedad intelectual apreciado.”.*

<sup>634</sup> Audiencia Provincial de Sevilla, Sentencia núm. 66/2006 de 31 enero, ARP\2005\807.

En este caso, la empresa Osborne y Cía., S.A., titular de la marca conocida como el “*Toro de Osborne*”, la cual también es considerada obra intelectual protegida por el derecho de autor, presenta su denuncia contra propietarios de establecimientos por la comercialización de productos con la silueta del toro que constituye la marca protegida, sin su previa autorización.

La sentencia de Primera Instancia entendió que inexistía responsabilidad de los propietarios de los establecimientos, una vez que no habría la necesidad de previa autorización para la utilización de la imagen del toro, aunque para fines comerciales.

El tribunal ha justificado su decisión teniendo por base la STS de 30 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9700), que estableció que “(...) *la silueta del toro ha superado su inicial sentido publicitario y se ha integrado en el paisaje, como un elemento de ambientación ajeno al mensaje propagandístico de una marca* (...)”<sup>635</sup>, reconociendo así la prevalencia del interés estético o cultural sobre el propio de la marca comercial.

Así pues, llegado el caso a la Audiencia Provincial, la cuestión fundamental consistía en determinar si el reconocimiento del toro como símbolo de interés cultural implicaría en la anulación de su función originaria de marca comercial.

Partiendo de ese supuesto, la Audiencia ha entendido que pese al referido proceso de “*culturización*” del “*Toro de Osborne*”, en el caso concreto, la utilización de la silueta del toro tenía finalidad comercial y por tanto trascendería la dimensión meramente cultural, haciendo cuestionable la explotación económica del símbolo sin la debida autorización de su titular.

---

<sup>635</sup> Ver en Fundamento Segundo de la SAP Sevilla, núm. 66/2006 de 31 enero.

De ese modo, en cuanto a la protección del símbolo como obra intelectual, la Audiencia Provincial estimó que el caso analizado no se encajaría en el límite del apartado 2 del artículo 35 de la LPI, que establece que las obras situadas permanentemente en las vías públicas pueden ser reproducidas y distribuidas libremente<sup>636</sup>.

Para la Audiencia, dicho supuesto:

“debe complementarse con lo también dispuesto en el artículo 40 *bis* en el que se acuerda que «... *los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran...*»<sup>637</sup>.

En este sentido, la Audiencia Provincial ha concluido que:

“(...) dadas las peculiaridades que caracterizan a la que hemos denominado «*culturización*» del signo marcario conocido por el Toro de Osborne, en cuanto puede entenderse que por parte de la entidad recurrente tan sólo se ha consentido la explotación del mismo con una dimensión estricta o predominantemente cultural, habrá también que entender como no autorizada toda utilización del mismo sin su aquiescencia siempre que exceda de la finalidad antes mencionada.”<sup>638</sup>.

Así, la Audiencia Provincial de Sevilla, haciendo uso de una aplicación restrictiva de la “regla de los tres pasos” recogida en el art. 40 *bis* de la LPI, ha

---

<sup>636</sup> Dispone el artículo: “Art. 35.2. *Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografía y procedimientos audiovisuales.*”

<sup>637</sup> Ver en Fundamento Sexto de la SAP Sevilla, núm. 66/2006 de 31 enero.

<sup>638</sup> *Ibidem*.

rechazado que la explotación comercial de la imagen del *Toro de Osborne* estuviese amparada por el art. 35.2 de la LPI.

Si bien es cierto que la Audiencia hizo referencia a la finalidad del uso, lo que sería un criterio razonable para la decisión del caso a la luz de la “regla de los tres pasos”, no hay en la sentencia comentada un análisis profundo y técnicamente elaborado que vincule la aplicación de los criterios de la regla al caso *sub judice*, tampoco elementos probatorios que fundamenten la argumentación desarrollada por el Tribunal.

**(iii) Caso CEDRO vs. Cámara de Comercio de Madrid: Sentencia del TS de 8 de junio de 2007<sup>639</sup>**

En este caso, la entidad de gestión CEDRO exigía de la Cámara de Comercio de Madrid la obtención de una licencia para su servicio de fotocopiado, aduciendo, contrariamente a lo defendido por la Cámara de Comercio, que las copias se hacían para cualquiera que las solicitara, sin verificación de la condición del sujeto y fines pretendidos y, por tanto, al margen de los límites de copia privada (art. 31.2, LPI<sup>640</sup>) y reproducciones con fines de investigación (art. 37.1, LPI<sup>641</sup>).

---

<sup>639</sup> Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), Sentencia núm. 629/2007 de 8 de junio, RJ\2007\3650.

<sup>640</sup> En la fecha de la decisión disponía el citado artículo de la LPI: “Art. 31.2 – No necesita la autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del art. 99.a), los programas de ordenador.”. Actualmente el citado art. 31.2 ha sido objeto de una amplia reforma de la LPI, según la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, y ha pasado a tener a siguiente nueva redacción con la inclusión de un nuevo apartado 3: “Art. 31.2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas, cuando concurren simultáneamente las siguientes circunstancias, constitutivas del límite legal de copia privada:

a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:

La Audiencia Provincial ya había resuelto el caso a favor de CEDRO, y el Tribunal Supremo reiteró la decisión, desestimando el recurso de casación interpuesto por la Cámara de Comercio<sup>642</sup>.

Cabe señalar que, en su argumentación, CEDRO invocó los criterios de la “regla de los tres pasos” para apoyar su interpretación restrictiva de los límites antes referidos.

El Tribunal Supremo, sin hacer referencia expresa al art. 40 *bis* de la LPI, sino que únicamente a los textos internacionales – incluyendo el art. 9.2 del Convenio de Berna – aceptó los argumentos de CEDRO, bajo el entendimiento de que las copias perjudicaban la explotación normal de las obras, y por tanto serían contrarias al segundo paso de la regla.

En ese sentido, ha decidido el Tribunal Supremo:

“(…) Los antecedentes de estos preceptos derivados de los convenios internacionales a que acaba de hacer referencia [en concreto, art. 9.2 del convenio de Berna y Convención Universal sobre Derecho de Autor] llevan a la conclusión de

---

1.º Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil.

2.º Cuando se realice una reproducción individual de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior apartado:

a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra.

b) Las bases de datos electrónicas.

c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) del artículo 99.”.

<sup>641</sup> Dispone el artículo de la LPI: “Art. 37.1 – Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.” Para un análisis sobre la reciente reforma de la ley española, ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2015.

<sup>642</sup> Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia núm. 657/1996, de 24 de marzo.



que no solamente debe excluirse del concepto de copia privada aquella que tiene un carácter propiamente mercantil por estar orientada al mercado, sino también aquella que, no estando destinada a esa finalidad, es capaz de lesionar seriamente el potencial mercado editorial. (...) El derecho de autor puede sufrir serios perjuicios con el uso colectivo no sólo de las reproducciones, sino también de los aparatos reproductores. El mercado editorial no sólo puede verse perjudicado seriamente por las empresas dedicadas a la explotación de aparatos de reproducción, sino también por los centros, o entidades de distinta naturaleza que tienen a la disposición de un grupo indeterminados de personas este tipo de aparatos, cuya capacidad para hacer la competencia a la industria editorial mediante la reducción de los costes que implica la realización directa de copias es evidente. En estos casos, se daña seriamente el mercado potencial del sector editorial y no puede considerarse compensado por el sistema establecido en el art. 25 LPI 1987 (...)”<sup>643</sup>.

En este sentido, el Tribunal Supremo, sin analizar a fondo el sentido de cada uno de los criterios y su relación con el caso en cuestión, recurre a la “regla de los tres pasos” para rechazar la aplicación del límite de la copia privada con respecto a la realización de fotocopias por parte de la entidad demandada<sup>644</sup>.

---

<sup>643</sup> Ver en el Fundamento Noveno de la STS 629/2007, de 8 de junio de 2007.

<sup>644</sup> En otro caso más reciente, que también resuelve demanda formulada por entidad de gestión CEDRO, el Juzgado de Primera Instancia de Salamanca, de 10 de febrero de 2011, hizo mención a la “regla de los tres pasos” como “*principio de la interpretación más favorable a los derechos de autor*”, aplicando el art. 40 *bis* de la LPI de forma restrictiva.

**(iv) El Caso El Mundo vs. Periodista Digital: SAP Madrid, de 6 de julio de 2007<sup>645</sup>**

El caso que ahora se analiza se trata de un recurso interpuesto por las mercantiles Unidad Editorial, S.A. y Mudinteractivos, S.A., editoras del diario El Mundo del Siglo Veintiuno (“El Mundo”) y de la página web elmundo.es, respectivamente, contra la sentencia desestimatoria proferida en primera instancia<sup>646</sup> en el marco de la demanda propuesta por las referidas entidades contra la mercantil Periodista Digital, S.L.

Según las demandantes, la entidad Periodista Digital realizaba, a través de su página web “Periodistadigital.com”, copias diarias y sistemáticas de gran parte de las noticias, editoriales, viñetas, artículos de opinión e incluso fotografías y contenidos gráficos de titularidad del diario El Mundo y su página web elmundo.es, para su difusión gratuita en internet.

De acuerdo con la Audiencia Provincial, la clave del litigio consistía en determinar si la actuación de la parte demandada, en el sentido de reproducir diariamente parte de los contenidos de titularidad de las demandantes, podría encuadrarse en el límite del “*press clipping*” o recopilaciones periódicas previsto en el párrafo 2º del art. 32.1 de la LPI<sup>647</sup>, según había entendido el Juez de lo Mercantil al desestimar la demanda.

---

<sup>645</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), Sentencia de 6 julio 2007, AC\2007\1146.

<sup>646</sup> Ver Sentencia del Juzgado del Mercantil de Madrid, SJM nº2 de Madrid, de 12 de junio de 2006. En la decisión, el Juez del Mercantil adopta una interpretación más flexible a los límites de propiedad intelectual mediante la aplicación de la “regla de los tres pasos” del art. 40 *bis* de la LPI. Dicha sentencia será analizada en el apartado 3.1.2.3, (ii) del presente trabajo.

<sup>647</sup> Dicho artículo equipara el tratamiento de las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa a la licitud del derecho a realizar citas. Cumple señalar que el supuesto de hecho analizado en la presente sentencia es anterior a la reforma del art. 32.1, II de la LPI por la Ley 23/2006, de 07 de julio. De ese modo, según su redacción anterior, las empresas que realizaban la actividad de recompilación periódica podrían reproducir y distribuir o comunicar artículos de periódicos a sus clientes sin necesidad de autorización, ni de pagar remuneración alguna a los autores o titulares de derecho, pues el precepto simplemente equiparaba las recompilaciones periódicas en formas de reseñas o revistas de prensa a las citas. Tal situación se ha cambiado y el límite del art. 32.1,II de la LPI ha sido restringido de modo que, actualmente, las recompilaciones que sean meras reproducciones y que tengan fines

Habiendo analizado el contenido de los diversos ejemplares que se han incorporado a los autos, la Audiencia Provincial puso en entredicho la clasificación de la actividad desarrollada por la entidad Periodista Digital como “*press clipping*”, señalado que se trataba más bien:

“un diario en formato electrónico, de acceso universal y gratuito, que se estaba nutriendo (al menos al tiempo de iniciarse el litigio), en un porcentaje relevante, de los demás periódicos con los que competía, y entre éstos, de contenidos significativos del diario El Mundo (no solo artículos de actualidad de sus redactores, sino editoriales, artículos de opinión, entrevistas, fotografías, etc.), además de modo acusado (pues llegó a superar el 10% de los mismos -véase folio núm. 463 de autos- en el período septiembre de 2004 a marzo de 2005), sin que recabase para ello autorización de su editora<sup>648</sup>.”

Con carácter adicional, la Audiencia Provincial entendió que aunque dicha actividad pudiera considerarse “*press clipping*”, sería necesario averiguar si la misma superaba los criterios de la “regla de los tres pasos” consagrada en el art. 40 *bis* de la LPI<sup>649</sup>.

En este particular, la Audiencia Provincial entendió que la actuación del diario Periodista Digital, “*en atención a las circunstancias que lo rodeaban, se revelaba como perjudicial para los legítimos intereses de las demandantes y manifiestamente contrario a la posibilidad de que éstas explotasen*

---

comerciales a las cuales el autor no se haya opuesto, generarán de todos modos un derecho de remuneración equitativa a su autor.

<sup>648</sup> Ver en el Fundamento de Derecho Segundo de la SAP de Madrid, de 06 de julio de 2007, AC\2007\1146.

<sup>649</sup> Ver en el Fundamento de Derecho Tercero de la SAP de Madrid, de 06 de julio de 2007, AC\2007\1146.

*normalmente sus obras*”, siendo por tanto contrario a la “regla de los tres pasos<sup>650</sup>.”

Para justificar su posición, la Audiencia Provincial buscó enumerar las circunstancias que impedían a las demandantes, ante la actuación de la demandada, explotar su obra con normalidad:

“1º) en Periodistadigital.com se venían reproduciendo, junto a otros (algunos propios y buena parte de ellos también de otros periódicos), un número cuanto menos significativo, por no desdeñable, de artículos que no eran sino la simple reproducción, sin autorización para ello, de significados contenidos del diario El Mundo y su web (sus editoriales, los artículos de opinión de conocidos periodistas y colaboradores del mismo, artículos de sus redactores, fotografías, etc.), sin autorización de sus editoras; 2º) la aparición de dichos contenidos en Periodistadigital.com se producía, al menos en muchos casos, de modo inmediato a su aparición en el original de la web o del diario El Mundo (desde luego, en muchas ocasiones en la misma fecha en que lo hacía en los formatos digital y papel de dicho periódico, pues internet facilita que pueda producirse esa cuasi simultaneidad); 3º) se facilitaba de esa manera el acceso gratuito y universal, pues podría valerse de él cualquiera, no sólo a contenidos libres de cargo sino también a otros de pago del diario El Mundo, a los que solo debería accederse previa la legítima expectativa de su titular de que fuese comprado su periódico o se efectuase la correspondiente alta o suscripción en su página web; y 4º) la

---

<sup>650</sup> *Ibidem*.

finalidad de dicho comportamiento no era ajena a lo lucrativo, pues tal "modus operandi" estaba permitiendo a la demandada introducirse en el mercado de los medios de comunicación y obtener ingresos por publicidad o patrocinio, como lo revela, de modo patente, la inclusión de anuncios en su diario digital<sup>651</sup>."

Teniendo en cuenta lo anterior, la Audiencia concluyó que *"el comportamiento de la demandada no constituía un uso justo de un derecho ajeno, merced a una limitación legal que pudiera justificarse en aras a la función social que cumple el derecho a la información, sino que desbordaba tal frontera, invadiendo y dañando el derecho de propiedad intelectual de las demandantes, a quienes como editoras les corresponde legalmente la condición de autoras de las obras colectivas que suponen tanto el diario El Mundo como su página web "elmundo.es"*<sup>652</sup>."

Este caso constituye un supuesto interesante de aplicación de la "regla de los tres pasos". Aunque la Audiencia, siguiendo el sentido literal de la actual redacción del art. 40 *bis*, haya aplicado la regla desde un enfoque restrictivo, al considerarla una especie de segundo filtro al límite del *press clipping* previsto en el párrafo 2º del art. 32.1 de la LPI, lo hace de manera fundamentada creando, para el caso concreto, criterios para la aplicación de los dos pasos de la regla, lo que representa un salto cualitativo respecto de las demás decisiones aquí analizadas.

En particular, lo que más llama la atención es que los criterios utilizados por el tribunal para justificar la violación a la explotación normal de la obra guardan relación con los factores de la doctrina del *fair use*, como es el caso

---

<sup>651</sup> Ver en el Fundamento de Derecho Tercero de la SAP de Madrid, de 06 de julio de 2007, AC\2007\1146.

<sup>652</sup> Ver en el Fundamento de Derecho Tercero de la SAP de Madrid, de 06 de julio de 2007, AC\2007\1146.

del criterio de la competencia económica, de la extensión del material reproducido, de la naturaleza de la obra reproducida y de la finalidad del acto de reproducción<sup>653</sup>, aparte de otros criterios objetivos, no menos importantes, como el grado de divulgación de dicho material.

Asimismo, la Audiencia analiza el primer paso de la regla del art. 40 *bis*, en concreto, “la existencia de un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor”, a través de un juicio de proporcionalidad y ponderación de los intereses en conflicto: de un lado, los intereses del titular del derecho y sus derechos de explotación y, de otro, el derecho de información que fundamenta el límite de *press clipping*.

Esta decisión demuestra que el supuesto abismo entre los sistemas cerrados de límites y los sistemas abiertos del tipo *fair use* puede superarse, mediante la aplicación de criterios razonables en el análisis de la legalidad (o no) de las nuevas utilidades de obras protegidas derivadas de la sociedad de información<sup>654</sup>.

#### **(v) Caso TELECINCO vs. LA SEXTA: SAP Barcelona, de 3 de mayo de 2010<sup>655</sup>**

Cabe mencionar también en este análisis la demanda presentada por el canal de televisión TELECINCO contra el canal LA SEXTA por la utilización no consentida, en el programa denominado “*Sé Lo Que Hicisteis*”, de imágenes y fragmentos de programas producidos por TELECINCO o cuyos derechos de explotación ésta última ostentaba en exclusiva.

---

<sup>653</sup> Para un análisis de los cuatro factores del *fair use*, ver el apartado 1.5.1.3.1 del presente trabajo.

<sup>654</sup> La cuestión nos es si se trata de un sistema abierto o cerrado de limitaciones, sino si dicho sistema tiene la flexibilidad necesaria para afrontar a los nuevos cambios y usos.

<sup>655</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Sentencia núm. 118/2010 de 3 mayo, AC\2010\1025.

La Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia de fecha 3 de mayo de 2010 (Secc. 15ª, Civil), entendió que la utilización de las obras de TELECINCO por LA SEXTA no se encontraba amparada por la libertad de cita prevista en el art. 32.1 de la LPI<sup>656</sup>, pues tenía la finalidad de entretener a sus espectadores y con esto sacar provecho comercial.

De acuerdo con la Audiencia:

“La cita en sentido genérico, o el acto de reproducción que el precepto contempla, está justificado por su fin, de modo que es su función o causa final lo que la convierte en lícita, y en este aspecto la norma se expresa en términos taxativos: tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación. Dichas finalidades o funciones, además de constituir causa de justificación de la intromisión en el ámbito de la exclusiva, determinan la medida lícita de la misma, conforme a una regla de proporcionalidad que expresamente establece el art. 32, puesto en relación con el 40 *bis* TRLPI, 5.3 de la Directiva 2001/29/CE y 10.1 del Convenio de Berna, en búsqueda del fin perseguido por el medio menos lesivo para los intereses del titular del derecho. Por ello (como concluía la citada Sentencia de esta Sala), cabe decir que constituye intromisión en la esfera de exclusiva, por falta de causa, la cita que no cumpla ninguna función; aquella que cumpla alguna que no sea de las señaladas en el art. 32, como por ejemplo la comercial (a que se refiere el art. 5.3 de la Directiva); y la que

---

<sup>656</sup> Dispone el citado dispositivo: “ Art. 32.1 – Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.”.

cause un perjuicio injustificado o vaya en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran<sup>657</sup>.”

Adicionalmente, la Audiencia Provincial estimó que el uso de las imágenes no tenía carácter informativo, de acuerdo con lo previsto en el límite del art. 33.1 de la LPI.

Según el citado art. 33.1 de la LPI:

“Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo aparece con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa”.

Así es que, para la Audiencia, hay que buscar el fundamento del límite del art. 33.1 *“en el interés social de acceso al conocimiento y a la difusión de acontecimientos que, por su interés y carácter actual, merecen ser comunicados a la colectividad, y en última instancia en el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”*<sup>658</sup>.

En este caso particular, la Audiencia entendió que el programa “*Sé Lo Que Hicisteis*” no tenía finalidad informativa, sino que de mero entretenimiento del espectador a costa de programas ajenos y entre ellos los emitidos por TELECINCO, todo ello con el ánimo de obtener provecho comercial.

---

<sup>657</sup> Ver en el Fundamento de Derecho Décimo de la SAP de Barcelona, de 3 de mayo de 2010, AC\2010\1025.

<sup>658</sup> Ver Fundamento Duodécimo de la Sentencia.



En concreto, la sentencia hace referencia a la regla del art. 40 *bis* para justificar una interpretación restrictiva de los límites, ya que una interpretación amplia “*podría vaciar el contenido de los derechos de propiedad intelectual*”<sup>659</sup>.

En este sentido:

“No debe olvidarse que, conforme dispone el art. 40 *bis* LPI, la interpretación de los preceptos que establecen los límites a los derechos de propiedad intelectual ha de ser tal que no permita su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos o que vayan en detrimento de la normal explotación de las obras a que se refieran, de modo que dicha interpretación debe ser restrictiva, criterio que aplicamos aquí en relación con los fines que legitimarían la difusión de prestaciones ajenas sobre temas de actualidad (que hemos considerado un requisito implícito en el art. 33.1, al entender que requiere unos fines puramente informativos), y que sería aplicable también respecto del contenido atribuible al concepto “temas de actualidad” a que se refiere el art. 33.1 TRLPI, evitando así que una interpretación demasiado amplia pueda vaciar de contenido los derechos de propiedad intelectual”<sup>660</sup>.

En este sentido, se verifica una vez más la utilización de los pasos de la regla por parte de los tribunales de manera desconectada con los supuestos de hecho, con el único objetivo de fundamentar el carácter restrictivo de los límites.

---

<sup>659</sup> Ver Fundamento Duodécimo de la Sentencia.

<sup>660</sup> *Ibidem*.

Sin embargo, es interesante notar que en este caso concreto la mención a la regla siquiera afectó al resultado de la sentencia, pues la no admisión del límite de cita ya se había verificado en virtud de la propia redacción restrictiva del art. 32.1 (párrafo 1º) de la LPI, que sólo admite la cita con fines docentes y de investigación<sup>661\_662</sup>.

### 3.1.2. Análisis Jurisprudencial II: enfoque flexible de la “regla de los tres pasos”

La perspectiva restrictiva de la “regla de los tres pasos”, expuesta en el apartado precedente, contrasta significativamente con un enfoque bastante

---

<sup>661</sup> Ver en PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, Carmen, “Comentario al art. 32 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, pp. 588-589.

<sup>662</sup> El límite de cita de la LPI tiene una redacción muy restrictiva si comparada a la redacción de la DDASI que en su art. 5.3, letra “d” dispone que el Estado Miembro podrá establecer límites a los derechos de reproducción y comunicación al público “*cuando se trate de citas con fines de crítica o reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra o prestación que se haya puesto ya legalmente a disposición del público, se indique, salvo en los casos en que resulte imposible, la fuente, con inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo específico perseguido.*”. Esta sería la versión oficial en castellano de la DDASI que, no obstante, en la versión oficial, en inglés y francés, presenta una redacción con una diferencia, a principio, sutil, pero de extrema importancia para la interpretación del límite. En ese sentido dispone el art. 5.3, letra “d” en la versión en inglés: “*Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: (...) (d) quotations for purposes such as criticism or review, provided that they relate to a work or other subject-matter which has already been lawfully made available to the public, that, unless this turns out to be impossible, the source, including the author's name, is indicated, and that their use is in accordance with fair practice, and to the extent required by the specific purpose.*” [énfasis mío]. En la versión inglesa, diferentemente de la española, se incluye la expresión “*such as*” que en castellano significa “tal como” o “por ejemplo”. Eso significa que en la versión en inglés del dispositivo, la finalidad de la cita no se limita a los supuestos de crítica o reseña, siendo posible la extensión del alcance del límite respecto a otros supuestos comparables. Asimismo, la versión oficial francesa del dispositivo de la DDASI mantiene ese carácter ejemplificativo cuanto a la finalidad de la cita. En ese sentido, dispone la letra “d” del art. 5.3 en su versión en francés: “*Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: (...) d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.*” [énfasis mío]. De ese modo, el supuesto equívoco de la versión oficial de la DDASI en castellano, hizo que el límite perdiera cierta flexibilidad original en la medida en que no trata como ejemplificativas las hipótesis de finalidades que justifican el límite de cita. Claro que el legislador español tiene libertad para incorporar cada límite en la legislación nacional de modo a mejor atender a las necesidades socio-económicas y culturales del país, optando por la incorporación literal o más restricta del límite. No obstante, no se puede negar que la versión en castellano del art. 5.3, letra “d” de la DDASI, más restricta que la inglesa y francesa, puede haber llevado al legislador nacional a optar por una redacción aún más rígida del art. 32.1 (párrafo 1º) que no sólo restringió la cita a las finalidades de análisis, comentario y juicio crítico, sino que exigió que tal utilización sólo se realice con fines docentes o de investigación. Esa falta de flexibilidad en la previsión del límite de cita puede generar problemas en su aplicación, principalmente en el contexto digital, donde nuevos usos como la inserción de fragmentos de obras musicales en páginas web o los breves resúmenes de los resultados de búsquedas realizadas por los buscadores de internet ya claman por soluciones judiciales equilibradas.

más flexible, y todavía minoritario, que ha sido adoptado por algunos tribunales de países europeos.

Ese cambio de lectura por parte de los tribunales podría tener relación con propuestas doctrinales de reformulación de la regla, a fin de que ésta se convierta en un instrumento más flexible y equilibrado de aplicación de los límites al derecho de autor.

Para ese movimiento doctrinal<sup>663</sup>, el enfoque restrictivo de la regla implica en el serio riesgo de interrupción del desarrollo del sistema de límites en el contexto tecnológico actual, lo que generaría un daño considerable al interés público<sup>664</sup>. Parte de esa doctrina sugiere, por ejemplo, que la “regla de los tres pasos” respondería de forma más eficiente a los cambios culturales y tecnológicos si los “pasos” fuesen convertidos en “factores” a ser considerados

---

<sup>663</sup> Que también se ha referido, por GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, como “*sector doctrinal crítico*” de la lectura más ortodoxa de la regla. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio., “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna”..., *op.cit.*, p.763. En ese sentido ver, por ejemplo, GEIGER, Christophe, “La transposition du test de trois étapes en droit français...”, *op. cit.*, GEIGER, Christophe, “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright...”, *op. cit.*, GEIGER, Christophe, “Copyright and free Access to information...”, *op. cit.*, GEIGER, Christopher, “From Berne to National Law, via the Copyright Directive...”, *op. cit.*, HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin, “Fair Use in Europe. In search of Flexibilities”, *Institute for Information Law, University of Amsterdam*, 2011, pp. 23/24, disponible en <<<http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/Fair%20Use%20Report%20PUB.pdf>>>, KUR, Annette, “Of Oceans, Islands, and Inland Water – How much room for exceptions and limitations under the three-step-test?”, en *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series*, nº 08-04, disponible en: <<<http://ssrn.com/abstract=1317707>>>; SENFTLEBEN, Martin, Copyright, Limitations and the Three-Step Test..., *op. cit.*; SENFTLEBEN, Martin, “The international three-step-test: A model provision for EC fair use legislation”, en *JIPITEC* 67, 2010, disponible en: <<<http://ssrn.com/abstract=1723867>>>; SENTLEBEN, Martin, “Comparative Approaches to Fair Use: An Important Impulse for Reforms in Eu Copyright Law”, en G.B. Dinwoodie (ed.), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Cheltenham, UK/Northampton, MA, Edward Elgar, 2014, disponible en <<<http://ssrn.com/abstract=2241284>>>; WRIGHT, Robin, “The “Three-Step Test” and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation”, en *Journal of World Intellectual Property*, vol. 12, 2009; XALABARDER, Raquel, “Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos”...”, *op. cit.*; GEIGER, Christophe, GERVAIS, Daniel, SENFTLEBEN, Martin, “The three-step test revisited: How to use the test’s flexibility in national copyright law”, en *Digital Commons @ American University Washington College of Law, Program on Information Justice and Intellectual Property - PIJIP Research Paper Series*, 2013, disponible en <<<http://digitalcommons.wcl.american.edu/research>>>.

<sup>664</sup> En ese sentido, ver, por ejemplo, GEIGER, Christophe, “From Berne to National Law, via the Copyright Directive...”, *op.cit.*; GEIGER, Christophe, “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced...”, *op. cit.*; KOELMAN, K.J., “Fixing the Three-Step Test...”, *op.cit.*; GEIGER, Christophe; GRIFFITHS, Jonathan y HILTY, M., “Towards a “Three-step Test” in Copyright Law...”, *op.cit.*.

en su conjunto y no como una prohibición cumulativa, en el sentido de la interpretación propuesta por el Grupo Especial de la OMC<sup>665</sup>.

En este contexto, un grupo de investigadores elaboró la llamada “*Declaración sobre una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en el Derecho de Autor*”<sup>666</sup> (“Declaración”) proponiendo entre otras cuestiones la utilización de la “regla de los tres pasos” como un instrumento flexible de aplicación ponderada de los límites, de tal forma que la regla no requiriese necesariamente una interpretación restrictiva por parte de los tribunales, sino que un análisis caso por caso de los objetivos y finalidades de cada excepción.

Existen, aun, sectores de la doctrina que van más allá de la interpretación flexible de los límites en el sentido propuesto en la citada Declaración.

Para algunos autores, la “regla de los tres pasos” debería ser entendida como una excepción abierta y general, tal cual la doctrina del *fair use* bajo Derecho estadounidense, de tal modo que sería posible a los jueces, al analizar un caso concreto, crear un nuevo supuesto de excepción no previsto en ley<sup>667</sup>.

Por otra parte, existen autores que dan un paso más y entienden que la regla debería ser utilizada no para restringir el alcance de los límites, sino que,

---

<sup>665</sup> KOELMAN, K.J., “Fixing the Three-Step Test...”, *op.cit.*, p. 410. Sobre la interpretación de la regla por el Grupo Especial, ver los comentarios y análisis del Informe de Grupo Especial en el Caso *WT/DS/160 (2000)*, desarrollados en el apartado 3.4. de la presente investigación.

<sup>666</sup> La Declaración será mejor analizada en el siguiente capítulo de este trabajo. El documento de la Declaración se encuentra disponible en su original en inglés a partir de la página web del Instituto Max Planck de Múnich y en GEIGER, Christophe; GRIFFITHS, Jonathan y HILTY, M., “Towards a “Three-step Test” in Copyright Law”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008. En la misma página del Max Planck, es posible acceder a la versión en castellano del documento, disponible en: << [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration\\_three\\_step\\_test\\_final\\_spanish1.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_spanish1.pdf) >, y traducido por XALABARDER. Dicha traducción también ha sido en XALABARDER, Raquel, “Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos”...”, *op.cit.*, pp.1509-1516. La Declaración también ha sido publicada en otros países, como es el caso de Brasil, en la *Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC*, nº 35, Padma Editora, 2008, p. 239.

<sup>667</sup> Ver, por ejemplo, SENTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test...*, *op.cit.*, p. 281 y GEIGER, Christophe, “Flexibilising copyright – Remedies for the privatisation of information by Copyright Law”, en *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, nº 178, 2008, pp. 192-197; SENTLEBEN, Martin, “Comparative Approaches to Fair Use...”, *op. cit.*, pp.19-25.

al contrario, para circunscribir la gama de actividades consideradas infracciones a los derechos de autor. Bajo ese enfoque, la utilización de una obra sólo sería considerada infracción si estuviera en conflicto con la explotación normal de la obra o si causara un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho<sup>668</sup>.

El problema común a todas estas propuestas de relectura de la “regla de los tres” pasos es que ninguna de ellas desarrolla mecanismos o criterios objetivos para su aplicación en la práctica, lo que se refleja en los casos que se analizarán en los apartados siguientes.

### **3.1.2.1. Los casos alemanes: (i) caso de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Hannover<sup>669</sup> y (ii) caso *Elektronischer Pressespiegel*<sup>670</sup>**

Como ya analizado<sup>671</sup>, el derecho alemán no incorporó la “regla de los tres pasos” a su legislación, siendo ésta, no obstante, tratada por los tribunales alemanes como una importante norma internacional de interpretación de los límites a la propiedad intelectual<sup>672</sup>.

#### **(i) Caso de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Hannover**

---

<sup>668</sup> Ver en Gervais, Daniel J., “Towards A New Core International Copyright Norm: The Reverse Three-Step Test”, en *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 9, 2005, p. 1. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=499924>.

<sup>669</sup> Ver Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), 25 de febrero de 1999, caso I ZR 118/96, *Juristenzeitung* 1999, p. 1000-1001. Para un comentario del caso ver en HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin, “Fair Use in Europe. In search of Flexibilities”, *Institute for Information Law*, University of Amsterdam, 2011, pp. 23/24, disponible en << <http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/Fair%20Use%20Report%20PUB.pdf>>> y SENFTLEBEN, Martin., *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 206-208.

<sup>670</sup> Ver en Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), 11 de julio de 2002, caso I ZR 225/00, GRUR 2002, p. 963, *Juristenzeitung* 2003, p. 473. Para un comentario del caso ver en HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin, “Fair Use in Europe. In search of Flexibilities”, *Institute for Information Law*, University of Amsterdam, 2011, pp. 23/24, disponible en << <http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/Fair%20Use%20Report%20PUB.pdf>>> y CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al artículo 40 bis...”, *op.cit.*, p. 696.

<sup>671</sup> Ver apartado 2.2.4.1 del presente trabajo.

<sup>672</sup> Ver debate desarrollado por DREIER, Thomas, “Regulating Competition by way of Copyright Limitations and Exceptions”, en *Copyright Law: a Handbook of Contemporary Research*, 2007, p. 232.

En este primer caso, del año 1999, la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Hannover ha sido demandada por realizar copias de artículos publicados en periódicos y suministrarlos de forma electrónica, previa solicitud de los interesados.

Al juzgar el caso, el Tribunal Supremo Alemán se valió de la “regla de los tres pasos”, tal cual prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna y en el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, para fundamentar su decisión.

En primer lugar, el tribunal entendió que el referido suministro de artículos, realizado por la biblioteca, cumpliría con el primer paso de la regla, referente a “determinados casos especiales”, al equiparar dicha utilización con el límite de la copia privada<sup>673</sup>.

En lo que se refiere al segundo paso de la regla, el tribunal entendió que no existiría un conflicto entre la actividad de suministro de copias por la biblioteca y la explotación de las obras por sus titulares, no habiendo razón para determinar la cesación de dicha actividad.

Ya en relación con el tercer paso, el tribunal consideró que la actuación de la biblioteca sí que causaba un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los autores y demás titulares de derechos<sup>674</sup>, determinando el pago de una remuneración equitativa por parte de la biblioteca.

---

<sup>673</sup> Dicha limitación se encuentra prevista en el §53 de la Ley de Propiedad Intelectual alemán. Específicamente, en el caso analizado, el tribunal entendió que el supuesto de hecho se encuadraba en el art. 53 (2), 4 (a) de la ley alemán. De acuerdo con el dispositivo, el usuario no necesita producir la copia por sí mismo, siéndole posible solicitar a un tercero que realizaría la copia en su nombre.

<sup>674</sup> Cabe señalar que en una posterior reforma de la Ley de Propiedad Intelectual alemán, el legislador alemán ha creado una nueva limitación al derecho de autor incluida en el § 53a de la Ley. Dicho límite va más allá de la decisión comentada disponiendo:

“§ 53a Document delivery on demand:

(1) *It shall be permissible, in response to an individual order, for public libraries to reproduce and transmit by post or facsimile individual contributions released in newspapers and periodicals and also small parts of a released work so far as the exploitation by the person placing the order is permissible pursuant to Article 53. Reproduction and transmission in other electronic form shall be permissible solely as a graphic data file and for the purpose of illustration for teaching or for scientific research, to the extent justified by*

Para el tribunal, con el desarrollo tecnológico las bibliotecas pasaron a realizar un uso más intenso de obras protegidas y a competir más fuertemente con los distribuidores de las obras originales.

Por esta razón, el tribunal decidió que los autores o titulares de las obras copiadas por la biblioteca tenían derecho a un “*quantum*” razonable, con carácter adicional a la remuneración por copia privada ya prevista en ley<sup>675</sup>.

Como ya señalado anteriormente, esta decisión equiparó la actividad de suministro de copias a los usuarios de la biblioteca a los actos cubiertos por el límite de copia privada, una vez que la ley alemana permite que tales actos de reproducción sean realizados por terceros<sup>676</sup>.

De esta forma, la decisión del Tribunal Supremo alemán sugiere que las bibliotecas pueden tener un papel importante como intermediarias del acceso a obras intelectuales para fines docentes, de investigación e información, siendo

---

*the non-commercial purpose to be achieved. Reproduction and transmission in other electronic form shall, moreover, be permitted only where it is not made manifestly possible, upon agreed contractual terms, for members of the public to access the contributions or small parts of a work from a place and at a time individually chosen by them and on terms which are equitable.*

*(2) Equitable remuneration shall be paid to the author for the reproduction and transmission. The claim may only be asserted by a collecting society”.*

De esa forma, las bibliotecas están autorizadas a suministrar copias de artículos de forma electrónica desde que el editor de una obra en particular no la ofrezca en línea de manera asequible y en condiciones razonables. Tal condición es necesaria para garantizar el derecho de propiedad intelectual de autores y editores, además de evitar que dicho límite entre en conflicto con la explotación normal de la obra. Asimismo, según el precepto, el autor o titular recibirá una remuneración equitativa por dicha utilización.

<sup>675</sup> Según el tribunal: “(...) *Permission for reproduction by a copying service without compensation in the form of a reasonable fee did not unreasonably prejudice the legitimate interests of authors, given the circumstances which previously prevailed. In view of the far more limited technical facilities at that time for library use, supplying copies did not, until very recently, have the importance it now has as a means of supplying end users with copies of even the very latest periodical publications within the shortest possible time. Consequently it was justifiable to treat the supply of copies as a use of less importance following on from publication and to exempt it under section 53 of the Copyright Act from the author's right of prohibition, without giving him a right to a fee appropriate for this method of use of the work (...)*”. Ver Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichtshof), 25 de febrero de 1999, caso I ZR 118/96, § 47.

<sup>676</sup> Dispone el art. 53.1 de la Ley de Propiedad Intelectual de Alemania: “*Article 53. Reproduction for private and other personal uses: (1) It shall be permissible for a natural person to make single copies of a work for private use on any medium, insofar as they neither directly nor indirectly serve commercial purposes, as long as no obviously unlawfully-produced model or a model which has been unlawfully made available to the public is used for copying. A person authorised to make copies may also cause such copies to be made by another person if no payment is received therefore, or if it involves copies on paper or a similar medium which have been effected by the use of any kind of photomechanical technique or by some other process having similar effects.*”

posible controlar y restringir el acceso a un grupo determinado de usuarios, identificable por la propia biblioteca.

Por lo que se refiere a la aplicación de la “regla de los tres pasos”, aunque el tribunal haya buscado construir un razonamiento detallado, su decisión ha dejado de explicar algunas cuestiones importantes. Un ejemplo de ello sería la falta de distinción clara entre el segundo y el tercer pasos de la regla, de tal forma que el “conflicto con la explotación normal de la obra” parece en algunos aspectos confundirse en dicha decisión con el criterio de “perjuicio injustificado al interés del titular del derecho”<sup>677</sup>.

Asimismo, la decisión no aporta criterios claros sobre cómo y en qué medida la actividad desarrollada por la biblioteca generaría pérdidas a los titulares de derechos, capaces de justificar la fijación de una remuneración adicional a la compensación por copia privada prevista en ley.

## **(ii) Caso *Elektronischer Pressespiegel***

Este segundo caso de Alemania, bajo el cual se discute la legalidad de la actividad de *press clipping* electrónico, constituye otro ejemplo de aplicación flexible de la “regla de los tres pasos” por parte del Tribunal Supremo alemán.

En una decisión del año 2002, el tribunal decidió que la actividad desarrollada por la revista de *press clipping* electrónico *Elektronischer Pressespiegel* estaría permitida por el § 49.1 de la Ley de Propiedad Intelectual

---

<sup>677</sup> En ese sentido, ha afirmado el Tribunal Supremo alemán que: “Article 9(2) of the RBC allows, in certain special cases, reproduction which unreasonably prejudices the author's legitimate interests or which conflicts with the normal exploitation of the work (which would not be subject to the author's exclusive right) to be rectified by granting the author a right to a fee”. Conforme citación en: GRIFFITHS, Jonathan, “The “three-step test” in European copyright law – problems and solutions”, *Queen Mary University of London, School of Law, Legal Studies Paper n° 31/2009*, 2009, p. 17, nota n°120, disponible en <<http://ssrn.com/abstract=1476968>>.



alemana<sup>678</sup>, siempre y cuando la versión digital fuese equiparable a los tradicionales productos analógicos del mismo género.

Así es que, para superar una redacción obsoleta del § 49.1 de la ley, que parecía indicar que el límite en cuestión estaría circunscrito a las revistas de prensa en papel (soporte físico), el tribunal declaró que las limitaciones a la propiedad intelectual podrían interpretarse extensivamente para adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos<sup>679</sup>, todo ello a la luz los criterios establecidos en la “regla de los tres pasos”<sup>680\_681</sup>.

---

<sup>678</sup> Dispone el citado dispositivo de la Ley de Propiedad Intelectual alemán:

*“Article 49 Newspaper Articles and Broadcast Commentaries*

*(1) It shall be permissible to reproduce and distribute individual broadcast commentaries and individual articles from newspapers and other information journals devoted solely to issues of the day in other newspapers or journals of like kind and to communicate such commentaries and articles to the public, if they concern political, economic or religious issues of the day and do not contain a statement reserving rights. The author shall be paid equitable remuneration for reproduction, distribution and public communication, unless short extracts from a number of commentaries or articles are reproduced, distributed or publicly communicated in the form of an overview. Claims may be asserted by a collecting society only.”*

De ese modo, el citado artículo autoriza la reproducción, distribución y comunicación al público de artículos de revistas de prensa dedicados exclusivamente a temas de actualidad respecto cuestiones políticas, económicas o religiosas y que no contengan una declaración de reserva de derechos. En esos casos el autor recibirá una remuneración equitativa por la reproducción, distribución y comunicación pública, a menos que tales actos sean restrictos a breves extractos de artículos o comentarios en forma de resumen. Además, las reclamaciones para obtención de la remuneración deberán realizarse por medio de entidades de gestión colectiva.

<sup>679</sup> Ver en Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), 11 de julio de 2002, p. 966.

<sup>680</sup> Ver en Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), 11 de julio de 2002, pp. 966-967. El tribunal ha hecho referencia a la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI que no se afasta de la “regla de los tres pasos” de los tratados internacionales, sino que de estos instrumentos se deriva.

<sup>681</sup> Actualmente, el tema del *press clipping* ha ganado un nuevo tratamiento en Alemania en lo que respecta a la actividad realizada por agregadores de noticias como es el servicio Google News. La ley denominada “*Ley complementar a la Ley de propiedad intelectual para editores de prensa*” (en alemán, “*Leistungsschutzrecht für Presseverleger*”), de 14 de mayo de 2013, que ha entrado en vigor en agosto de 2013 protege la propiedad intelectual de los creadores y editores de contenidos periodísticos, excluyendo, por ejemplo, del servicio Google News a todos los medios que no den su autorización para que muestre titulares y pequeños fragmentos de las informaciones que producen. En ese sentido, la nueva normativa fuerza a Google (y otros buscadores/agregadores que realicen la misma actividad) a modificar un aspecto clave en Google News: de que las noticias aparezcan por defecto si no se dice lo contrario (“*opt out*”) se pasa a que no se muestren si sus creadores no dan su consentimiento explícito (“*opt in*”), en línea con medidas internacionales de protección de la propiedad intelectual y la privacidad en internet. A partir de dicha iniciativa, otros países de la Unión Europea, como España, Italia, Francia y Portugal, han iniciado discusiones con Google por enlazar a los periódicos. Los representantes editoriales de estos países consideran que sus negocios se están viendo perjudicados por las prácticas de Google y que el buscador americano atenta contra sus derechos de propiedad intelectual al enlazar a sus artículos y al proporcionar un pequeño resumen de los mismos. En España, recientemente, ha sido aprobada la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que modifica la LPI y establece el derecho de los agregadores de noticias (como GoogleNews) a que usen fragmentos “*no significativos*” de contenidos “*que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento*” sin la necesidad de autorización previa. No obstante, para ello, tendrán que pagar una “*compensación equitativa*”, al editor o, en su caso, a otros titulares de derecho. De acuerdo con el nuevo art. 32.2 de la LPI, este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, la Ley 21/2014 no exceptúa los casos de puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de

Aunque se pueda considerar que la decisión de este caso está a la vanguardia, en la medida en que utiliza la “regla de los tres pasos” para extender la aplicación del límite del *press clipping* a un supuesto de hecho comparable practicado en entorno digital, lo cierto es que, al igual que en otros casos analizados, el tribunal no llega a desarrollar una fundamentación detallada para la aplicación de los criterios de la regla.

### 3.1.2.2. El caso suízo: *ProLitteris vs. Aargauer Zeitung AG*<sup>682</sup>

En este caso el Tribunal Supremo suizo, teniendo como referencia el art. 9.2 del Convenio de Berna, el art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y el art. 10 del TODA, analizó el alcance del límite de copia privada en el contexto digital, a la luz de la “regla de los tres pasos”<sup>683</sup>.

Se trata de una demanda interpuesta por *ProLitteris*, un grupo de periódicos, impugnando el derecho de una entidad de gestión colectiva denominada *Aargauer Zeitung AG* – creada para recibir remuneración relativa a la reproducción de obras literarias y artísticas – de cobrar una remuneración de

---

actualización periódica que estarán sujetos a autorización. De acuerdo con el nuevo precepto de la LPI, los agregadores de noticias no se confunde con los servicios prestados por los buscadores como es el propio Google que no se sujetarán a autorización ni al pago de compensación equitativa “*siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos*”(art. 32.2, párrafo segundo de la LPI). Para un análisis de la reforma del art.32.2 de la LPI, ver LÓPEZ MAZA, Sebastián. “El límite sobre agregadores y buscadores”, en RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual...*, op. cit. De otra parte, en Brasil, por recomendación de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ – Associação Nacional de Jornais), los más importantes periódicos del país han abandonado Google News y tras un año del abandono la ANJ ha declarado que el resultado ha sido satisfactorio para los periódicos brasileños. Más informaciones sobre el caso disponibles en: <<<http://www.anj.org.br>>>.

<sup>682</sup> Ver en *Switzerland Sup. Ct. 26 June 2007 - Reproductions needed to make internal electronic press review – Private use – Press cutting and documentation services – Preparing electronic press reviews for customers according to latter's keywords – Third parties – Three-step test – Copyright Act, Arts. 10(1), (2)(a), 19(1)(c), (2), (3)(a), 20(2), (4), 44, 49(3); Berne Convention (Paris Version), Art. 9(2); TRIPS, Art. 13 – 4C.73/2007 – ProLitteris v. Aargauer Zeitung AG, et al. – “Electronic Press Review” (Elektronischer Pressespiegel)*, en IIC – International Review of Intellectual Property and Competiton Law, 2008, p.990. Para un análisis crítico de la decisión del tribunal suizo ver en: GEIGER, Christophe, “Rethinking copyright limitations in the information society: the Swiss Supreme Cout leads the way”, en *IIC – International Review of Intellectual Property and Competiton Law*, 39 (8), 2008, pp. 943-950.

<sup>683</sup> Como Suíza no constituye un país miembro de la Unión Europea, el tribunal no ha hecho referencia a la “regla de los tres pasos” comunitaria del art. 5.5 de la DDASI.

ciertas agencias de revista de prensa, responsables por compilaciones electrónicas de artículos de periódicos y revistas para sus clientes.<sup>684</sup>

Concretamente, los clientes de dichas agencias especificaban palabras claves a partir de las cuales las mismas elaboraban las reseñas correspondientes.

De conformidad con el derecho suizo, para que la remuneración fuese debida a la entidad de gestión, la actividad realizada por las agencias debería encuadrarse en el límite legal de copia privada en los términos de los artículos 19.1 (c) y 20.2 y 4 de la Ley de Propiedad Intelectual Suiza<sup>685</sup> – lo que, para el grupo de periódicos, no ocurría en el caso en cuestión.

El Tribunal Supremo suizo decidió que, *prima facie*, el límite de copia privada del art. 19.1 de la ley era suficientemente amplio como para amparar las actividades de las agencias de revista de prensa, sea en soporte físico o en formato digital.

Además, de acuerdo con el art. 19.2 de la Ley suiza<sup>686</sup>, una persona autorizada a realizar copia privada de una obra también lo estaría para

---

<sup>684</sup> La ley de propiedad intelectual suiza no establece en su sistema de limitaciones, el límite del *press clipping*.

<sup>685</sup> Dispone los citados preceptos de la Ley suíza:

“Art. 19 *Private use*:

1. *Published works may be used for private use. Private use means:*

(...)

*c. the copying of a work in enterprises, public administrations, institutions, commissions and similar bodies for internal information or documentation.*

Art. 20 *Remuneration for private use*:

(...)

2. *Any person who reproduces works in any manner for private use under Article 19 paragraph 1 letter b or letter c, or any person who does so as a third party under Article 19 paragraph 2 owes remuneration to the author.*

(...)

4. *Claims for remuneration may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.”*

<sup>686</sup> Dispone el citado artículo de la Ley de Propiedad Intelectual suíza:

“Art. 19 *Private use*:

(...)

2. *Persons entitled to make copies of a work for private use may also have them made by third parties subject to paragraph 3; libraries, other public institutions and businesses that make copying apparatus available to their users are also deemed third parties within the meaning of this paragraph.”*

disponer de copias realizadas por terceros (en el caso, la agencia de revista de prensa).

De ese modo, el tribunal consideró que dicha autorización se extendería al supuesto en el que el usuario final no especificase las copias exactas que desearía recibir, sino que facilitase a la agencia un conjunto de palabras claves para la preparación de la reseña de prensa correspondiente.

Al analizar el caso a la luz de la “regla de los tres pasos” el tribunal entendió que, en cuanto al primer criterio de la regla, referente a “casos especiales”, éste no prohibiría la extensión del límite de la copia privada al caso pues tal criterio sólo serviría para impedir limitaciones generalizadas. De hecho, el tribunal aplicó a este caso un límite ya existente bajo el art. 19.2 de la Ley de Propiedad Intelectual suiza, que permite que terceros realicen copias de obras protegidas a nombre del beneficiario del límite de la copia privada<sup>687</sup>.

En lo que se refiere al segundo paso, referente a la “explotación normal de la obra”, el tribunal analizó la adecuación de los mercados potenciales para la explotación de la obra en cuestión<sup>688</sup>, en concreto, la venta y el uso en línea de ediciones de los periódicos digitales<sup>689</sup>.

A este respecto, tras el referido análisis, el tribunal rechazó el argumento de los demandantes en el sentido de que la actividad de las agencias de prensa había dado lugar a una disminución de las tiradas y a la pérdida de lectores, no existiendo, por tanto, una violación al segundo criterio de la regla.

---

<sup>687</sup> *Switzerland Sup. Ct. 26 June 2007, 4C.73/2007, ProLitteris v. Aargauer Zeitung AG, “Electronic Press Review” (Elektronischer Pressespiegel)*, en *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2008, p.990, párrafo 6.1.

<sup>688</sup> *Ibidem*.

<sup>689</sup> *Idem*, párrafo 6.2.

En relación con el tercer criterio de la regla, referente a la “inexistencia de perjuicios injustificados a los autores o titulares de derechos”, el Tribunal Supremo estimó que:

“(…) una intervención en los legítimos intereses del titular es ilegal si no es razonablemente esperada por él. El perjuicio no puede ser injustificado si los intereses del tercero no superan los del titular. El pago de una remuneración equitativa puede mitigar la violación a los legítimos intereses causada por una limitación así como evitar una violación del tercer paso de la regla<sup>690</sup>”.

El tribunal indicó asimismo que el destinatario del tercer criterio de la regla era incierto, en virtud de sus diferentes redacciones en las normas internacionales, concluyendo que la valoración del tercer criterio no sería apropiada desde la perspectiva de titulares cesionarios de los derechos de explotación, en la medida en que algunas versiones de la regla sólo hace referencia a los intereses de los autores<sup>691</sup>.

Finalmente, el Tribunal Supremo de suiza decidió que la extensión del límite de copia privada a la actividad de las agencias de prensa electrónica no violaría los criterios de la “regla de los tres pasos”, siempre que los intereses del autor o del titular del derecho estuviesen equilibrados con los intereses de terceros.

---

<sup>690</sup> *Idem*, párrafo 6.1. En la versión en inglés: “(…) *An intervention in the legitimate interests of the rightholder is unlawful if it cannot reasonably be expected of him. The impairment cannot reasonably be expected if the interests of the third party do not outweigh those of the rightholder. The payment of a reasonable fee can mitigate the infringement of legitimate interests caused by a limitation so as to avoid an infringement of the third step of the test.*”.

<sup>691</sup> *Ibidem*.

Según el tribunal, en un mundo caracterizado por una “*cada vez más densa y no estructurada avalancha de datos*”<sup>692</sup>, las personas y las empresas quedan inevitablemente dependientes de intermediarios especializados en información, como son las agencias de prensa electrónica.

En tales circunstancias, el legítimo interés de los titulares no sería injustificadamente perjudicado siempre y cuando a éstos se asegure un derecho de remuneración equitativa, más que un derecho exclusivo de prohibir la actividad de las referidas agencias.

El mérito de esta decisión consiste en que el tribunal buscó realizar una interpretación detallada de la “regla de los tres pasos”, analizando por separado cada uno de los criterios de la norma y sus respectivos alcances. No obstante, no se ha analizado con profundidad la relación de cada criterio de la regla con los supuestos de hecho concretos, pasando la impresión de que el tribunal tan sólo buscó establecer un marco satisfactorio para justificar, a través de la regla, la necesidad de un equilibrio entre los intereses de las partes.

Asimismo, el tribunal suizo, al igual que el Tribunal Supremo alemán en el caso de la Biblioteca de la Universidad de Hannover, no aclaró de manera detallada la relación entre la “regla de los tres pasos” y el mecanismo de fijación de una remuneración equitativa a favor de los titulares de derechos.

### **3.1.2.3. Los casos españoles: supuesto de una aplicación más flexible del art. 40 *bis* de la LPI**

Como ya se ha dicho<sup>693</sup>, en España son pocos los casos en los que jueces y tribunales echan mano de la “regla de los tres pasos” como

---

<sup>692</sup> *Idem*, párrafo 6.3.

<sup>693</sup> Ver apartado 3.1.1.5, sobre el análisis de la jurisprudencia española que aplica la regla de forma restrictiva.

fundamento de decisiones relacionadas con la aplicación de los límites a la propiedad intelectual.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos la regla es utilizada para amparar una interpretación restrictiva de los límites, existen algunos supuestos en los cuales, por el contrario, la regla sirvió de base para flexibilizar la aplicación práctica de los mismos.

En estos casos, el art. 40 *bis* de la LPI se ha utilizado para dar protección a aquellas conductas que, aunque no estén expresamente previstas en ley, se han considerado legítimas o con poca capacidad para poner en peligro la explotación normal de la obra o los legítimos intereses de los autores o titulares de derechos<sup>694</sup>.

En este sentido, vale analizar algunos casos ilustrativos de ese enfoque más flexible en la práctica judicial española.

**(i) Caso VEGAP vs. Barcanova: SAP Barcelona, de 31 de octubre de 2002<sup>695</sup>**

Este caso, que es anterior a la modificación del art. 32.1 de la LPI por la Ley 23/2006<sup>696</sup>, trata de la utilización de imágenes de obras plásticas en libros escolares.

En concreto, la entidad de gestión Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (“VEGAP”) presentó una demanda contra Barcanova, editorial

---

<sup>694</sup> Ver GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp. 824-832. También puede verse una lista con las principales sentencias en CASAS VALLÉS, Ramón, “Comentarios al art. 40 *bis* de la LPI...”, *op.cit.*, p. 690, nota nº 96.

<sup>695</sup> Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, civil, de 31 octubre de 2002, ROJ: SAP B nº 10966/2002.

<sup>696</sup> La redacción del citado artículo con anterioridad a la reforma de la LPI por la Ley 23/2006 disponía, en términos muy asemejados a lo actual, que: “Art. 32.1 – *Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.*”

responsable por la publicación de libros escolares, por la utilización de imágenes de obras plásticas sin la autorización de los respectivos titulares.

Barcanova sostuvo que se trataba de un caso amparado por el límite de cita, previsto en el art. 32 de la LPI. VEGAP, a su vez, argumentó que la utilización de las imágenes no cumplía con los requisitos del art. 32 de la LPI, pues las imágenes no eran objeto de análisis, comentario o juicio crítico, tal cual exigiría el referido dispositivo.

Al respecto, la demandada señaló que la finalidad perseguida al reproducir las obras plásticas en los libros era la de ilustrar, complementar y facilitar la explicación del texto de la obra principal.

Pese los argumentos de VEGAP, la Audiencia Provincial falló a favor de la editorial Barcanova, aceptando la referida utilización al amparo del límite de cita, y ello sobre la base de una lectura extensiva del art. 40 *bis* de la LPI.

En particular, la Audiencia de Barcelona entendió que lo esencial para ponderar el alcance del límite, más allá de la literalidad de la norma, es que la utilización de obras protegidas responda a una causa justa y proporcional al fin pretendido.

En este sentido, el tribunal se valió de la “regla de los tres pasos” para ampliar y extender la aplicación del límite de cita al supuesto de hecho analizado.

Según la Audiencia:

“A la ilustración (adorno de un impreso mediante estampas, grabados o dibujos alusivos al texto) con fines educativos, no se refiere nominalmente el artículo 32 del Texto refundido. Sí lo hacen, como se dijo, los art. 5.3.a) de la Directiva 2001/29/CE y 10.2 del Convenio de Berna. Sin embargo, una interpretación



correcta del artículo 32 lleva a entender que la ilustración constituye en nuestro sistema una modalidad de cita, también admisible tratándose de obras plásticas y similares. En efecto, la cita, en sentido estricto, constituye una de las cuatro posibilidades que el artículo 32 del Texto refundido legitima. Se trata de una actividad distinta de las otras tres, por lo que cabe afirmar, aplicando un argumento excluyente, que la reproducción puede ser lícita aunque no se analice, comente, critique la obra plástica ajena reproducida<sup>697</sup>.

De acuerdo con el tribunal, para que una cita sea lícita se hace necesario, conforme a lo dispuesto en el art. 32 de la LPI, en relación con el art. 5.3.a) de la DDASI, que la utilización se realice con fines docentes o de investigación:

“Dichas finalidades o funciones, además de constituir causa de justificación de la intromisión en el ámbito de la exclusiva, determinan la medida lícita de la misma; *conforme a una regla de proporcionalidad, que expresamente establece el artículo 32, puesto en relación con el artículo 40 bis, ambos del Texto refundido y art. 5.3 a) de la Directiva 2001/29/CE, en búsqueda del fin perseguido por el medio menos lesivo para los intereses del titular del derecho*<sup>698</sup>”. [la cursiva es mía]

De esa manera, la Audiencia entendió que la cita que no atiende a fines docentes o de investigación, o que cumpla tan sólo una finalidad comercial, en detrimento de la explotación normal de la obra y de los legítimos intereses de los titulares, constituiría intromisión indebida en su esfera de exclusividad.

---

<sup>697</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª, civil, de 31 octubre, de 2002, ROJ: SAP B nº 10966/2002, Fundamento Octavo.

<sup>698</sup> Audiencia Provincial de Barcelona, (Sección 15ª), civil, de 31 octubre, de 2002, ROJ: SAP B nº 10966/2002, Fundamento Noveno.

Ello no obstante, en el caso concreto, quedó demostrado a través de pruebas periciales que la inclusión de imágenes de las obras plásticas en los libros editados por Barcanova guardaban relación con el contenido pedagógico de los mismos, cumpliendo, por tanto, con la finalidad docente exigida.

Así las cosas, falló la Audiencia Provincial:

“La referida prueba evidencia, también, que la medida de la inclusión de las obras plásticas de que se trata fue adecuada a la función docente que las mismas cumplen en el libro de texto a las que se incorporan. *La inclusión puede causar un perjuicio, pero el mismo no puede considerarse injustificado y por su ámbito no impide una explotación normal de las obras reproducidas. Se dan en el caso las condiciones precisas para que opere la limitación establecida en el artículo 32, en relación con el 40 bis, del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y 5.3.a) de la Directiva 2001/29/CE*<sup>699</sup>”. [la cursiva es mía]

Con base en dichos argumentos, la Audiencia de Barcelona desestimó la demanda de VEGAP por entender, a través de una interpretación extensiva de la regla del art. 40 *bis* de la LPI, que la utilización de obras protegidas realizada por Barcanova quedaba legítimamente amparada por el límite de cita.

En su decisión, el tribunal hizo referencia a la regla del art. 40 *bis* de la LPI como una especie de “*regla de proporcionalidad*”, aparte de mencionar expresamente los dos criterios de la norma, referentes a la “explotación normal de la obra” y al “perjuicio injustificado de los autores y titulares”.

---

<sup>699</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), civil, de 31 octubre, de 2002, ROJ: SAP B nº 10966/2002, Fundamento Undécimo.

Sin embargo, al igual que en otros casos analizados, el tribunal no fue más allá de esas breves menciones, tampoco realizó un análisis detallado de los motivos por los cuales los criterios de la regla no estarían siendo violados en este caso concreto.

De ese modo, si bien la extensión del límite de cita al caso en cuestión parece una decisión razonable, se puede decir que la regla del art. 40 *bis* de la LPI fue utilizada por el tribunal como un argumento meramente accesorio a la *ratio decidendi*, sin desarrollar un papel central en la fundamentación de la decisión de la Audiencia<sup>700</sup>.

**(ii) Caso El Mundo vs Periodista Digital: Sentencia de Primera Instancia, SJM nº 2 de Madrid, de 12 de junio de 2006<sup>701</sup>**

Se trata de demanda de primera instancia relacionada a la ya analizada SAP Madrid, de 6 de julio de 2007<sup>702</sup> y que ha sido interpuesta por Unidad Editorial, S.A. y Mudinteractivos, S.A. – editoras del diario El Mundo del Siglo Veintiuno (El Mundo) y de la página web elmundo.es, respectivamente – contra la entidad Periodista Digital, cuestionando el alcance del límite de *press*

---

<sup>700</sup> La misma idea de que el art. 40 *bis* de la LPI puede ser usado para ampliar el alcance del límite de cita ha sido utilizada en un supuesto de hecho prácticamente idéntico al presente caso. Se trata del caso VEGAP vs. Ediciones SM Fundación Santamaría (“SM”) – SAP Madrid, de 23 de diciembre de 2003, que también debatía la licitud de la utilización de obras plásticas para ilustrar libros de textos escolares. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la demanda de VEGAP por entender que la editorial SM no había realizado ninguna actividad ilícita, argumentando que: “Las obras reproducidas en los libros de texto que se hacen a título de cita no pueden considerarse ilícitas, pues no atentan contra la explotación normal de la obra, ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su autor; es más, de todos es sabido y es fácilmente comprobable que las obras plásticas que constan en los libros de texto a título de cita dedicados a la docencia e investigación se reproducen por su prestigio y calidad, por lo que se está haciendo que sean más conocidas y valoradas en un ambiente cultural.” [énfasis mío]. (Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª), Sentencia n. 26/2003 de 23 diciembre, JUR\2004\9040, Fundamento Segundo). Aquí también, la referencia *de minimis* a la “regla de los tres pasos” también puede ser considerada dispensable para la fundamentación de la decisión.

<sup>701</sup> Juzgado de lo Mercantil núm. 2, Sentencia de 12 junio 2006, JUR\2006\183319. Para un análisis del caso ver en SANJUÁN RODRÍGUEZ, Nerea, “La nueva redacción del art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. La cita (y en especial las recompilaciones periódicas) y la ilustración de la enseñanza”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 35, 2010, pp. 67-70.

<sup>702</sup> Ver apartado 3.1.1.5 (iv) de la presente investigación.

*clipping* al amparo del art. 32.1 de la LPI, en su redacción anterior a la reforma llevada a cabo por la Ley 23/2006<sup>703</sup>.

Según las demandantes, la entidad demandada, a través de su página web “periodistadigital.com”, realizaba copias diarias y sistemáticas de gran parte de las noticias, editoriales, viñetas, artículos de opinión e incluso fotografías y contenidos gráficos del diario El Mundo y de la página web “elmundo.es”, para su difusión gratuita en internet.

No obstante la argumentación de las demandantes, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid entendió que el carácter sistemático de la utilización de contenidos ajenos es justamente lo que define una revista de prensa y atribuye a éste tipo de publicación la *“especificidad capaz de dispensar a su artífice de la necesidad de obtener el consentimiento de los titulares de los contenidos que publica”*<sup>704</sup>.

Asimismo, el Juzgado estimó que pese a la ausencia de una definición legal de revista de prensa, *“viene siendo admitido en el terreno doctrinal el criterio de considerar como tal la publicación por un periódico de artículos ya publicados en otro, los cuales pueden ser incluidos en su integridad, mediante la realización de una selección de éstos”*<sup>705</sup>.

Partiendo de este concepto e invocando el principio de ponderación consagrado en el art. 40 *bis* de la LPI, el tribunal consideró que la actividad de la entidad Periodista Digital configuraba una práctica lícita bajo la LPI, al ser

---

<sup>703</sup> Según la redacción anterior del art. 32.1, II de la LPI, las empresas que realizaban la actividad de recompilación periódica podrían reproducir y distribuir o comunicar artículos de periódicos a sus clientes sin necesidad de autorización, ni de pagar remuneración alguna a los autores o titulares de derecho, pues el precepto simplemente equiparaba las recompilaciones periódicas en formas de reseñas o revistas de prensa a las citas. Tal situación se ha cambiado y el límite del art. 32.1,II de la LPI ha sido restringido de modo que, actualmente, las recompilaciones que sean meras reproducciones y que tengan fines comerciales a las cuales el autor no se haya opuesto, generarán de todos modos un derecho de remuneración equitativa a su autor.

<sup>704</sup> Juzgado de lo Mercantil núm. 2, Sentencia de 12 junio 2006, JUR\2006\183319, Fundamento Cuarto.

<sup>705</sup> Juzgado de lo Mercantil núm. 2, Sentencia de 12 junio 2006, JUR\2006\183319, Fundamento Segundo.

inherente a su propia funcionalidad como vehículo de difusión periodística<sup>706</sup>, desestimando así la demanda propuesta.

En este sentido, afirmó el tribunal en su sentencia:

“El Art. 32, párrafo 1º, último inciso, exige que la utilización de obras ajenas que comporta el ejercicio del derecho de cita se lleve a cabo "en la medida justificada por el fin de esa incorporación", exigencia ésta que no constituye sino una particular aplicación del principio de ponderación que enuncia el Art. 40 *bis* LPI a modo de precepto de cierre de todo el Capítulo destinado a definir los límites del derecho de autor. (...) la inclusión íntegra en una "revista de prensa" de artículos periodísticos relevantes previamente divulgados a través de los principales medios de comunicación (EL MUNDO, EL PAIS, ABC, etc.), inclusión que, además, se lleva a cabo con el carácter sistemático que es propio de su "periodicidad" (el párrafo 2º del Art. 32 las define precisamente como "recopilaciones periódicas") , constituye un tipo de utilización de obras ajenas que pertenece a la propia noción conceptual o al tipo de funcionalidad que caracteriza precisamente a una revista de prensa, y de ahí que no pueda afirmarse en modo alguno que esa utilización - ciertamente sistemática y relevante- desborde "la medida justificada por el fin" a la que se refiere el último inciso del párrafo 1º del Art. 32 que comentamos<sup>707</sup>”.

Se verifica, pues, que el tribunal utilizó la regla del art. 40 *bis* de la LPI para realizar una interpretación extensiva del límite de “*press clipping*” previsto

---

<sup>706</sup> *Ibidem*.

<sup>707</sup> Juzgado de lo Mercantil núm. 2, Sentencia de 12 junio 2006, JUR\2006\183319, Fundamento Segundo.

en la ley. No obstante, una vez más, la aplicación de la “regla de los tres pasos” se ha dado de modo inconsistente, mediante una mera mención a lo que el tribunal ha llamado de “*principio de ponderación que enuncia el art. 40 bis LPI*”<sup>708-709</sup>.

En todo caso, cabe señalar que la sentencia aquí tratada resultó reformada por la Audiencia Provincial de Madrid<sup>710</sup>, cuando la Audiencia utilizó la “regla de los tres pasos” para restringir el alcance del límite del “*press clipping*”, por entender que la actividad de la entidad Periodista Digital entraba en conflicto con la explotación llevada por el periódico El Mundo.

### **(iii) Caso Megakini vs. Google: SAP Barcelona, de 17 de septiembre de 2008<sup>711</sup> y STS, de 3 de abril de 2012<sup>712</sup>**

#### **(iii).1. SAP Barcelona, de 17 de septiembre de 2008**

Este caso seguramente es uno de los más relevantes de la actualidad en materia de interpretación de los límites a la propiedad intelectual, siendo considerado un importante hito en la aplicación flexible de la regla del art. 40 *bis* de la LPI<sup>713</sup>.

La controversia se inició cuando el administrador de la página web “*www.megakini.com*” demandó a Google por la reproducción no autorizada, a

---

<sup>708</sup> Juzgado de lo Mercantil núm. 2, Sentencia de 12 junio 2006, JUR\2006\183319, Fundamento Segundo.

<sup>709</sup> Como se verá, dicha decisión de Primera Instancia ha sido posteriormente anulada por la SAP Madrid, de 6 de julio de 2007, que ha acudido también al art. 40 *bis* de la LPI, pero a través de una lectura distinta de la “regla de los tres pasos”. Ver apartado 4.2.3.1, iv, del presente trabajo.

<sup>710</sup> Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), Sentencia de 6 julio 2007, AC\2007\1146.

<sup>711</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Sentencia de 17 septiembre 2008, AC\2008\1773.

<sup>712</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012.

<sup>713</sup> Para un análisis del caso ver “Spanish Supreme Court Rules in Favor of Google Search Engine...and a Flexible Reading of Copyright Statutes?”, en *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law – JIPITEC*, 162, para. 1, 3, 2012.

través de su conocida herramienta de búsqueda, tanto de fragmentos de la referida página web como de su copia “caché”<sup>714</sup>.

En su contestación, Google argumentó que su actuación consistía en un único acto de reproducción, temporario y accesorio, de las páginas web encontradas en internet a través de su herramienta de búsqueda, y que las manifestaciones externas de dicha reproducción, en forma de resultados y enlaces al sistema “caché”, eran absolutamente esenciales a la funcionalidad del buscador.

De ese modo, dicha actividad, según Google, estaría amparada por el límite de las reproducciones provisionales, previsto en el art. 31.1 de la LPI<sup>715</sup>, no requiriendo el previo consentimiento de los titulares de las páginas web.

En su fallo, la Audiencia Provincial buscó analizar separadamente las dos conductas que la parte demandante consideraba infracciones a la propiedad intelectual: la primera, consistente en la reproducción parcial de textos de su página web por el buscador de Google, al desplegar los resultados correspondientes; y la segunda, consistente en la reproducción de la copia “caché” de la página web de la demandante, que Google ofrecía a sus usuarios

---

<sup>714</sup> Cumple señalar que en la sentencia de Primera Instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona desestimó la demanda al no apreciar una vulneración de los derechos de propiedad intelectual del actor, en atención a que “*el uso realizado por la demandada de sólo una pequeña parte del contenido de la página Web de la actora, bajo las condiciones de temporalidad, provisionalidad, respeto a la integridad y autoría de la obra*”, además tal uso estaría en conformidad “*a la finalidad social para la cual la obra fue divulgada en Internet*”, constituyéndose un límite de los derechos de explotación de la obra, de acuerdo con el art. 31.1 de la LPI. Más detalles sobre la sentencia de Primera Instancia ver en: Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Sentencia de 30 de marzo de 2007.

<sup>715</sup> Según el dispositivo: “*Art. 31.1 – No requerirán autorización del autor, los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiéndose por tal la autorizada por el autor o por la ley.*” Sobre el límite 31.1 ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al artículo 31 de la LPI...”, *op. cit.*, pp. 533-539; MARÍN RAIGAL, Gabriel, “La excepción obligatoria relativa a las reproducciones provisionales...”, *op.cit.* y MARTÍN SALAMANCA, Sara, “Comentario al art. 31.1 LPI...”, *op. cit.*

y que es la misma que le ha servido para efectuar su proceso interno de selección y es necesaria para la funcionalidad del buscador<sup>716</sup>.

Según la Audiencia, el primer acto de reproducción no presentaba mayores dificultades en cuanto a su análisis:

“La primera conducta muestra una parte muy pequeña de la información copiada, para contextualizar las palabras empleadas en la búsqueda y ayudar así al usuario de internet a discriminar fácilmente los resultados obtenidos con la búsqueda. La reproducción y comunicación que puede suponer esta conducta es tan efímera, incidental y mínima que, como veremos más adelante, carece de relevancia infractora<sup>717</sup>”.

En cambio, la Audiencia entendió que el servicio “*caché*” no encontraba amparo en el límite del art. 31.1 de la LPI, tal y como sostenía Google y había entendido el tribunal de primera instancia.

De acuerdo con la Audiencia, las reproducciones realizadas en el servicio “*caché*” no serían técnicamente necesarias para la realización del servicio de búsqueda, tampoco serían temporarias o provisionales pues son puestas a la disposición de los usuarios por un período indeterminado de tiempo.

Pese a ello, la Audiencia consideró que las conductas de Google carecían de entidad suficiente como para que fuesen consideradas infracciones a los derechos de autor.

---

<sup>716</sup> Cumple señalar que la segunda conducta, a la cual se denominó “*servicio caché*”, consiste en servicio complementario del servicio de motor de búsqueda de Google, que pone a disposición del solicitante de la búsqueda, junto a los hipervínculos que remiten a los sitios web originales, un vínculo en “*caché*”, esto es, el acceso a las copias “*caché*” realizadas en sus ordenadores por Google. En esta copia aparecen sombreadas en distintos colores las palabras empleadas para la búsqueda. Ello permite acceder a la información copiada cuando los servidores de los que procede se encuentran temporalmente indisponibles o acelerar dicho acceso cuando el contenido de las páginas copiadas proviene de sitios poco accesibles o sobrecargados.

<sup>717</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Sentencia de 17 septiembre 2008, AC\2008\1773, Fundamento Tercero.



De acuerdo con la Audiencia:

“Si bien, aparentemente, la Ley parece haber seguido un listado cerrado de excepciones al ejercicio de las facultades patrimoniales derivadas de la titularidad de derechos de propiedad intelectual en el capítulo segundo de su Título III, ello admite algunas matizaciones.”<sup>718</sup>

Primeramente, el tribunal argumentó que la regla del art. 40 *bis* de la LPI:

“que originariamente pretendía ser un criterio hermenéutico de los límites legales tipificados previamente, *puede dar lugar a que, por vía interpretativa, nos cuestionemos los límites de estos derechos más allá de la literalidad de los preceptos que los regulan, positiva y negativamente, en este caso los derechos de reproducción y de puesta a disposición (comunicación)*”<sup>719</sup>. [la cursiva es mía]

Siguiendo en su análisis, la Audiencia fue aún más lejos al hacer una aproximación del caso a la doctrina del *fair use* de los sistemas del *Common Law*:

“Lo que en el ámbito anglosajón es la doctrina del *fair use* debería guiar nuestra interpretación del alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que en ningún caso pueden configurarse como derechos absolutos, y sus límites. En última instancia, se trata de trasladar a la esfera de la propiedad intelectual lo que el *ius usus inoqui* ha sido para la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, un límite natural del

---

<sup>718</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Sentencia de 17 septiembre 2008, AC\2008\1773, Fundamento Cuarto.

<sup>719</sup> *Ibidem*.

derecho de propiedad, que opera sobre todo al interpretar el alcance de su protección para evitar extralimitaciones absurdas<sup>720</sup>.

En línea con los argumentos anteriores, el tribunal analizó el caso adoptando como criterios objetivos los factores que forman la doctrina del *fair use*, en concreto, la finalidad y el carácter del uso, la naturaleza de la obra, la cantidad y sustancialidad de la parte reproducida y exhibida en relación con el conjunto de la obra y el efecto sobre el mercado potencial y el valor de la obra<sup>721</sup>.

Asimismo, la Audiencia Provincial consideró que el sentido común debería prevalecer en el caso, en la medida en que la actuación de Google no solamente no perjudicaba sino que beneficiaba a los titulares de páginas web como la demandante, *“pues contribuye a conseguir una de las finalidades*

---

<sup>720</sup> *Ibidem*.

<sup>721</sup> Esa no es la primera vez que un tribunal español hace referencia a la doctrina del *fair use*. En la SAP Zaragoza, de 02 de diciembre de 1998, la Audiencia, aunque no haya echado mano de la doctrina estadounidense, buscó definir lo que sería el *fair use* y los requisitos para la aplicación de la doctrina. En el Fundamento de Derecho Segundo de la referida sentencia se declara lo siguiente: *“Lo que en doctrina anglosajona se ha definido fair use – uso leal –, esto es, un privilegio otorgado al público en general para utilizar de manera razonable una obra protegida por la propiedad intelectual sin el consentimiento de su propietario, a pesar del monopolio que le corresponde sobre su obra, conforme a lo cual, para determinar si el uso de una obra en un caso concreto es leal y, por consiguiente, constituye una excepción lícita al derecho de reproducción, es necesario tomar en consideración los cuatro factores siguientes: 1) El destino y el carácter del uso y, principalmente, la naturaleza comercial de aquel o su destino a fines no lucrativos; 2) La naturaleza de la obra protegida; 3) El volumen y la importancia de la parte utilizada con relación al conjunto de la obra protegida; y 4) La influencia del uso sobre el mercado potencial de la obra protegida o sobre su valor, especificándose en aquel Derecho que, con relación al primer elemento, se opone fines comerciales a fines educativos y no lucrativos ; con relación al segundo, se añade que el interés público puede entrar en consideración en lo que se refiere a la libre circulación de obras de información, pero para las obras de distracción debe predominar el interés de los autores; y con relación al tercer criterio se afirma que el volumen de la obra no puede ser invocado cuando se trata de reproducción de obras enteras o de su mayor o más importante contenido”*. Ver en Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, núm. 708/1998 (Sección 5ª), de 2 de diciembre de 1998, AC 1998\2303, Fundamento Segundo. En una sentencia española más reciente se ha llegado a citarse de forma expresa el *fair use* como un mecanismo para dar salida a utilidades mínimas de obras cuando no hay apoyo alguno en la literalidad de la LPI. Este es caso de la sentencia del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, de 30 de enero de 2010, denominado Caso Aserejé que, para GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, constituye un caso *contra legem* en el contexto jurídico español. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp. 828-829. El jurista cita parte de la sentencia publicada en el Diario La Ley, nº 7.414, de julio de 2010 que dispone: *“Resulta de ello que la utilización parcial de la composición fónica de escasos versos de la obra de la demandante y su recitación con ritmo semejante en la obra Aserejé, donde su creador ha dispuesto de modo expreso una cita o evocación mínima de rapper’s (pues son los primeros versos los que permiten reconocer la obra previa) suponen un fair use de la obra precedente dentro de la obra original nueva; lo que lleva a desestimar la demanda”*.

*implícitamente perseguidas por el autor que es su difusión y acceso a los internautas, siendo además efímera e incidental la reproducción y comunicación realizada”<sup>722</sup>.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la demanda interpuesta por “Megakini” por no considerar las conductas de Google infracciones a la propiedad intelectual, y ello después de haber concluido, como se ha visto, que el servicio “caché” no encontraba amparo en los límites expresamente recogidos en la LPI.

Sin embargo, la Audiencia determinó que el buscador de Google debería cumplir con condiciones mínimas en la prestación del servicio “caché”, con el fin de preservar la integridad de la obra y la facultad de puesta a disposición (comunicación) de su titular.

En concreto, según la Audiencia, el servicio caché debería preservar y mantener actualizada la información de las distintas páginas web. Por otra parte, Google debería suprimir o impedir el acceso a la información de las distintas páginas web cuando tenga conocimiento de que la misma haya sido retirada de la red por sus titulares o para dar cumplimiento a determinaciones de las autoridades competentes<sup>723</sup>.

### **(iii).2. STS, de 3 de abril de 2012**

No conformada con la sentencia de la Audiencia Provincial, la entidad demandante, titular de los derechos de la página web “www.megakini.com”, interpuso recurso de casación al Tribunal Supremo.

---

<sup>722</sup> Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), Sentencia de 17 septiembre 2008, AC\2008\1773, Fundamento Cuarto.

<sup>723</sup> *Ibidem*.

El Tribunal Supremo analizó en detalle todos los argumentos desarrollados por ambas partes y, al final, desestimó el recurso de casación basándose resumidamente en los fundamentos de derecho descritos a continuación.

Inicialmente, el Tribunal destacó que en gran medida, la motivación de las sentencias de las instancias precedentes fue el “*maximalista planteamiento del recurrente*”<sup>724</sup>, es decir, el hecho de que, en el presente caso, lo pretendido por el recurrente, no era que Google eliminase de su buscador la copia “caché” de la página web o los fragmentos de la misma inmediatamente visibles al mostrar los resultados de la búsqueda, sino, mucho más contundentemente, lo que pretendía era el cese absoluto del funcionamiento del propio motor de búsquedas de Google.

Según el Tribunal Supremo, aunque dichas sentencias:

“discrepan en la norma de la LPI más exactamente aplicable al caso, el art. 31.1 en relación con los arts. 15 y 17 de la Ley 34/2002 para la de primera instancia y el art. 40 *bis* para la de apelación en cuanto la letra del art. 31.1 no permitiría eximir de autorización la puesta a disposición de la copia “caché”, vienen claramente a coincidir en que las actividades de Google cuestionadas se ajustan a “*los usos sociales tolerados*”, mientras que el derecho del demandante como autor de su página web se encuentra limitado, como cualquier otro derecho dominical, por su ejercicio normal (art. 7 CC, FJ 4º de la sentencia de primera instancia), que impide “*extralimitaciones absurdas*” (FJ 4º de la sentencia de apelación), o por su uso

---

<sup>724</sup> El titular de la página web pretendía el cese absoluto del funcionamiento del motor de búsquedas de Google, además de una indemnización por daño moral de 2.000 euros y la publicación de la sentencia, si condenatoria, en el diario *La Vanguardia*.

inocuo por Google (también FJ 4º de la sentencia de apelación), hasta el punto de resultar contrario al "*sentido común*" que se pretenda prohibir "*una actividad que no solo no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un sitio web sino que le beneficia*" (asimismo FJ 4º de la sentencia de apelación)<sup>725</sup>.

De acuerdo con el Tribunal, la referencia por parte de la Audiencia Provincial a la doctrina del *fair use* no ha sido el factor decisivo de su decisión, sino más bien aquella realizada a la doctrina del "*ius usus inocui*" (derecho al uso inocuo del derecho ajeno) que aunque no figure expresamente en la ley, se encuentra reconocida en el ordenamiento jurídico español tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Para el Tribunal Supremo:

"(...) a su reconocimiento por la doctrina y la jurisprudencia españolas (por ej. SSTs 20-3-89 , 14-3-03 y 29-4-09) se unen la configuración constitucional de la propiedad como un derecho delimitado por su función social, de acuerdo con las leyes (art. 33.2 de la Constitución), la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la utilidad individual y la función social como elementos que definen inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes (STC 37/1987) o, en fin, que con arreglo al art. 7.2 CC el intento de prohibir el uso inocuo de un derecho pueda rechazarse si a su vez ese intento constituye un ejercicio antisocial del propio derecho"<sup>726</sup>.

---

<sup>725</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Cuarto.

<sup>726</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Quinto, Razón 1ª.

En consecuencia, el Tribunal Supremo concluyó que la entidad demandante intentaba ejercer sus derechos en estricta observancia de lo expresamente previsto en ley, *“como si todo aquello que no aparezca en la ley fuese inexistente”*<sup>727</sup>.

Pese a haber llegado a tal conclusión, el Tribunal reconoció que la legislación aplicable a la materia puede suscitar dudas (antinomias jurídicas), las cuales deben ser solucionadas mediante la aplicación de normas de carácter más general que, a su vez, incorporan principios reconocidos por la doctrina científica y la jurisprudencia, como sería el caso de los principios de la buena fe y de la prohibición del abuso del derecho<sup>728</sup>.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, la dificultad de encuadramiento legal de la actividad de los buscadores de internet muestra *“la necesidad de un especial esfuerzo interpretativo de la ley escrita para resolver las cuestiones litigiosas”*<sup>729</sup>. Además, ha cuestionado *“si la ley escrita tiene que ser tan minuciosa, incluso tratándose de un catálogo cerrado de excepciones, que contemple lo obvio o elemental”*<sup>730</sup>.

Siguiendo con su análisis, el Tribunal sostuvo que si bien es cierto que la puesta a disposición de copias “caché” en principio requeriría la autorización del autor de la página web, por no encuadrarse en el límite de las reproducciones provisionales del art. 31.1 de la LPI, no es menos cierto que el art. 40 *bis* de la LPI, como disposición común a todas las del Capítulo Primero

---

<sup>727</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Quinto, Razón 2ª.

<sup>728</sup> *Ibidem*. E principio de la buena fe y el principio de la prohibición del abuso del derecho consisten en límites al ejercicio de los derechos subjetivos previstos, concretamente en su artículo 7 del Código Civil, que también prohíbe el ejercicio antisocial del derecho. Dicho art. 7, como integrante del Título Preliminar del Código Civil, tiene según la STC 37/1987, de 26 de marzo, un “valor constitucional” puesto que sus normas se refieren a la aplicación y eficacia de todo el ordenamiento y no sólo de la legislación civil, ubicándose en el Código Civil sólo por tradición histórica.

<sup>729</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Quinto, Razón 3ª.

<sup>730</sup> *Ibidem*.

del Título III, tiene un valor interpretativo no solo y exclusivamente negativo (*“los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse...”*), sino también un valor interpretativo positivo, en tanto en cuanto enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites (*“perjuicio injustificado a los intereses legítimos”* o *“detrimento de la explotación normal de las obras”*).

Tal hecho, para el Tribunal Supremo:

“(…) permite que la denominada regla, prueba o test “de los tres pasos” contenida en el art. 40 *bis* pueda considerarse como manifestación especial en la LPI de la doctrina del *ius usus inocui*, del principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (art. 7.1 CC), del principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho delimitado, lo que a su vez exige, en caso de litigio, que el tribunal analice la concreta pretensión del autor demandante para comprobar si en verdad la reproducción puede causar algún perjuicio a sus intereses “legítimos”, por remoto o indirecto que sea este perjuicio, o bien atentar contra la explotación “normal” de su obra, o, por el contrario, favorece esos mismos intereses y esa misma explotación “normal”, pues de suceder esto último la pretensión formalmente amparada en la letra del art. 31 LPI y en el carácter cerrado de un sistema de excepciones carecerá de amparo en el ordenamiento jurídico por estar dirigida en realidad no a la protección del derecho de autor, finalidad del catálogo exhaustivo o cerrado de excepciones, sino a perjudicar al demandado no solo sin

obtener el autor provecho alguno sino incluso sufriendo él mismo el perjuicio de una menor difusión de su página web<sup>731</sup>”.

Así pues, aunque los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, el Tribunal Supremo concluyó que ni el límite de las reproducciones provisionales (art. 31.1 de la LPI), ni la “regla de los tres pasos” (art. 40 *bis* de la LPI) podrían excluir la aplicación al caso en cuestión de la doctrina del *ius usus inocui* y de los principios de la buena fe y de la prohibición del abuso de derecho<sup>732</sup>.

Por último, el Tribunal Supremo hizo constar que la desestimación del recurso de casación no suponía la creación judicial de una nueva limitación no prevista en ley, ni implicaría en la legitimación de todas las actividades realizadas por Google.

La decisión del Tribunal Supremo se funda más bien en el hecho de que la protección del derecho de autor y la excepcionalidad legal de sus límites no autorizan pretensiones abusivas dirigidas a perjudicar a otro sin beneficio propio<sup>733</sup>.

### **(iii).3 Breves comentarios sobre las decisiones del caso *Megakini vs. Google***

---

<sup>731</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Quinto, Razón 5ª.

<sup>732</sup> De acuerdo con, Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Quinto, Razón 6ª.

<sup>733</sup> Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012, Fundamento Quinto, Razón 8ª. En ese sentido, dispone la decisión: “La desestimación del recurso no supone la creación judicial de una nueva excepción no contemplada en la ley ni legitimar las actividades de Google aquí enjuiciadas por la excepción del art. 31.1 LPI. Se funda la desestimación en que, como principio general, la protección del derecho de autor y la excepcionalidad legal de sus límites no autorizan pretensiones abusivas en perjuicio no solo del demandado sino incluso de aquellos intereses del propio demandante que merezcan la consideración de “legítimos” y de una explotación de su obra que pueda considerarse “normal”, porque ni un sistema cerrado de excepciones tiene por qué llegar al extremo de prever hipótesis absurdas ni la interpretación de la LPI puede desligarse de su finalidad protectora de los derechos de autor ni, en fin, y por la misma razón, su interpretación puede favorecer pretensiones arbitrarias y dirigidas a perjudicar a otro sin beneficio propio.”



Como se ha dicho anteriormente, las decisiones del caso *Megakini vs. Google* antes analizadas están a la vanguardia de la jurisprudencia española en materia de límites a la propiedad intelectual.

Sin embargo, más que ejemplos de interpretación flexible de los límites mediante una aplicación consistente de la “regla de los tres pasos”, dichas decisiones constituyen supuestos en los cuales los tribunales buscaron reprimir el abuso de derecho de la parte demandante<sup>734</sup>.

Ello porque, al igual que en otros casos analizados anteriormente, los tribunales utilizaron la regla tan sólo como un elemento accesorio a los argumentos principales que fundamentaron sus decisiones. Tal y como ocurrió en los restantes casos aquí analizados, ni la Audiencia Provincial de Barcelona, ni el Tribunal Supremo desarrollaron una interpretación consistente de la regla, vinculando el caso concreto a cada uno de los criterios en ella establecidos.

La Audiencia Pública de Barcelona, por ejemplo, se limitó a señalar que la norma del art. 40 *bis* de la LPI puede ser usada para reinterpretar los límites y permitir conductas que, aunque no estén previstas en ley, son admisibles por resultar inocuas para los autores o titulares de derechos.

Sin embargo, la Audiencia no llegó a realizar un análisis detallado de los criterios de la regla, centrando los fundamentos principales de su decisión en la doctrina del “*ius usus inocui*”, es decir, la imposibilidad del autor prohibir utilizaciones que no le supongan perjuicios<sup>735-736</sup>.

---

<sup>734</sup> Además del pedido de indemnización por daño moral y publicación de la sentencia en el diario La Vanguardia, el demandante pedía que se condenara a Google al cese del funcionamiento del motor de búsquedas de página web accesible a través de la dirección [www.google.es](http://www.google.es), por medio de la suspensión y prohibición de reanudación. Bastante más razonable sería si el pedido del demandante y titular de la página web se limitara en la retirada del enlace de acceso a su página web de los resultados de búsqueda de Google. Tal vez un cambio en este sentido pudiera cambiar la propia historia del caso.

<sup>735</sup> Para un estudio histórico sobre la doctrina del “*ius usus inocui*” ver LOPEZ DE HARO, Carlos, “El ‘*ius usus inocui*’”, en *Revista de Derecho Privado*, Tomo VII, enero-diciembre de 1920, pp. 16-26. Ya para un análisis de la relación entre dicha doctrina y los límites a la propiedad intelectual ver ROGEL VIDE, Carlos, “De los límites a las infracciones del derecho de autor en España”, en ROGEL VIDE, Carlos,

El Tribunal Supremo, a su vez, reconociendo que la legislación española no contempla expresamente un límite que pudiese amparar la actividad desarrollada por Google, concluyó que dicha antinomia debería resolverse a través de la aplicación de la “regla de los tres pasos”, la cual sería una manifestación, en la LPI, de la doctrina del “*ius usus inocui*”, así como de principios generales de derecho como la función social, la buena fe y la prohibición del abuso del derecho.

Pese esa afirmación, el Tribunal no explica en qué medida los dos criterios de la regla del art. 40 *bis* se relacionarían con la doctrina de “*ius usus inocui*” y los demás principios generales de derecho antes mencionados.

En este sentido, si bien es cierto que la ponderación entre los derechos de autor y usuarios a través de la aplicación de los principios generales es válida e incluso deseable – especialmente en lo que se refiere al primer criterio de la regla del art. 40 *bis* de la LPI (“*perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor*”)<sup>737</sup> – la decisión del Tribunal Supremo merece críticas por no haber dejado claro en qué términos se daría esta relación de equilibrio.

Por otra parte, la utilización de la doctrina de “*ius usus inocui*” como solución para este caso también ha sido criticada por parte de la doctrina, en la medida en que el carácter no lucrativo o inocuo en términos de significado económico de un determinado uso de obras protegidas no es por sí mismo un

---

*Estudios sobre Propiedad Intelectual*, J.M. Bosh Editor, 1995, pp. 137-154 y ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “Los límites del derecho subjetivo y del derecho de autor (Los “*usos horados*”, el “*fair use*” y el “*ius usus innocui*”). El supuesto de abuso del derecho a la no divulgación de la obra. Los límites al derecho de autor y la sociedad de información”, en ROGEL VIDE, Carlos (coord.), *Los Límites del Derecho de Autor*, Reus, 2006, pp. 7-82.

<sup>736</sup> Ver en SALAS CARCELLER, Antonio, “Los casos Google en las diferentes jurisprudencias”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011, pp. 400-401.

<sup>737</sup> Como se verá en el apartado 4.2.3.1, ítem ii, el primer paso de la regla en el caso del art. 40 *bis* de la LPI (“*perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor*”) es lo que permite establecer un proceso de ponderación entre los intereses del autor o titular del derecho y los intereses públicos que se buscan atender a través del límite mediante un juicio de proporcionalidad que admite la utilización de principios de derecho, como la función social o el principio de la prohibición del abuso de derecho.

requisito suficiente para tornarlo autorizado bajo el actual sistema de límites de la LPI<sup>738</sup>.

En concreto, afirman los juristas que defienden dicha posición:

“El recurso al carácter inocuo en términos de perjuicio económico es, por tanto, únicamente un expediente o recurso que se utiliza por los tribunales para dar salida a algún caso concreto en el que no se encuentra un apoyo claro en el texto de la LPI que dé cobertura a una conducta que se considera beneficiosa para el interés general y no excesivamente peligrosa para los intereses de los titulares. Recurso que puede entenderse a nivel de la aplicación judicial de la norma (especialmente si estamos en sede penal), pero no que resulta, sin embargo, conforme con el tenor de la LPI<sup>739</sup>”.

El caso *Megakini vs. Google*, por tanto, pone de relieve la carencia de criterios suficientemente flexibles para dar cobertura a supuestos de hecho comparables a los límites ya previstos en ley. El resultado, como se ha visto en los distintos casos analizados, son soluciones judiciales dispares y subjetivas, generando un ambiente de inseguridad jurídica tanto para autores como para beneficiarios de límites<sup>740</sup>.

---

<sup>738</sup> Según GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, además del carácter no lucrativo de la utilización, la LPI exige la observancia de otros requisitos enumerados en la propia norma para que el límite sea aplicable. Ese es el caso, por ejemplo, del art. 31.2 de la LPI sobre el límite de la copia privada, bien como el art. 32.2 de la LPI sobre límite de la ilustración en la enseñanza. Ver en GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp.830-831.

<sup>739</sup> *Ibidem*.

<sup>740</sup> Los argumentos desarrollados por los dos tribunales, en el presente caso, principalmente cuanto a la interpretación dada a la “regla de los tres pasos” fueron utilizados posteriormente, en el caso conocido como Caso Telecinco/Producciones Mandarinas vs D.Urbano – SAP Madrid, de 21 de enero de 2013 (Sentencia núm. 14/2013), como fundamento del recurso interpuesto a la Audiencia Provincial de Madrid por la mercantil Producciones Mandarina. El caso el tribunal entendió que las codemandada, Gestevisión Telecinco y Producciones Mandarina, habían incluido parte o secciones de la obra audiovisual “*Dos Patrias, Cuba e la Noche*”, de la que era guionista, director y productor el demandante, D. Urbano, en una obra audiovisual posterior, producida por Producciones Mandarina y emitida por Gestevisión Telecinco, titulada “*Prostitución Infantil en Cuba*”. En su recurso, Producciones Mandarina cita el caso *Megakini vs. Google* para defender la aplicación del principio del “*ius usus inocui*” en el uso de la obra audiovisual en cuestión, bien como la aplicación extensiva de los límites al derecho de autor. Sin embargo, para la

Como posible solución a esta problemática<sup>741</sup>, lo que vendrá a proponer este trabajo de investigación es una reforma en la redacción actual del art. 40 *bis* de la LPI, de tal forma que la aplicación ponderada de los límites sea posible *de lege ferenda* y sin que los jueces y tribunales tengan que recoger a soluciones tan variadas e inciertas.

### 3.1.3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Por último, cabe analizar las decisiones relacionadas con la “regla de los tres pasos” en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE” o “Tribunal de Justicia”).

Lo primero a tenerse en cuenta es que, hasta el momento, el TJUE no se ha manifestado de forma clara respecto de la regla.

Ello no obstante, existen casos representativos de lo que podría ser la posición del Tribunal de Justicia al respecto<sup>742</sup>. Lo que veremos a continuación, sin embargo, es que estos casos revelan perspectivas distintas del TJUE sobre la regla y la interpretación de los límites al derecho de autor.

En un primer caso, denominado caso *Infopaq*<sup>743</sup>, el Tribunal de Justicia apunta hacia la adopción del principio de la interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor<sup>744</sup>.

---

Audiencia el uso del principio del “*ius usus inocui*” a través de la aplicación del art. 40 *bis* de la LPI, sirvió, más bien para impedir pretensiones arbitrarias, basadas en el abuso del derecho de los autores titulares.

<sup>741</sup> Ver en el apartado 4.2.3.1 de la presente investigación. Para el tribunal, partiéndose del sistema cerrado de excepciones establecido en la LPI, la “regla de los tres pasos”, consagrada en el art. 40 *bis*, “se aplica únicamente a los límites a los derechos de propiedad intelectual contemplados en el Capítulo II del Título III de la LPI, de manera que no puede equipararse este sistema al anglosajón, basado en el *fair use* o *fair dealing*, que permite el uso o disfrute inocuo, de acuerdo con la buena fe, de las obras y prestaciones protegidas”. Así, para Audiencia Provincial de Madrid, no es posible excluir la infracción “por el hecho de que los fragmentos reproducidos no afecten a una parte sustancial de la obra. Se trataría de un límite de los derechos de propiedad intelectual no contemplado en la LPI”.

<sup>742</sup> HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin, “Fair Use in Europe...”, *op.cit.*, p.24.

<sup>743</sup> TJUE, de 16 de julio de 2009, caso C-5/08, *Infopaq International/Danske Dagblades Forening*. Disponible en <<<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?&num=C-5/08>>>.

<sup>744</sup> Posteriormente a ese caso representativo, el TJUE ya ha tenido la oportunidad de reiterar los términos del Caso *Infopaq*, así como el enfoque restrictivo de la interpretación de los límites en casos más

En el referido caso, el TJUE analiza cuestión prejudicial<sup>745</sup> que tiene su origen en un litigio iniciado en Dinamarca. Las partes enfrentadas en este caso son *Infopaq International A/S* (“Infopaq”), empresa dedicada a la elaboración de resúmenes de artículos pertenecientes a publicaciones periódicas danesas y a su distribución a clientes a través de correo electrónico, y *Danske Dagblades Forening* (“DDF”), que es una asociación danesa de editores de diarios cuya función es asesorar a sus miembros en materia de derecho de autor.

DDF se opone que Infopaq elabore extractos de artículos de prensa que tengan fines comerciales sin la previa autorización de los titulares del derecho. Tras algunos intentos de negociación entre la asociación e Infopaq, esta última presenta una demanda ante los tribunales daneses para que estos declaren su derecho a emplear el procedimiento de recopilación de los datos sin la necesidad de previa autorización por parte de DDF.

En primer instancia, el órgano judicial competente desestimó la demanda de Infopaq, que entonces interpuso recurso de apelación ante al tribunal danés correspondiente. En virtud de la complejidad del tema, el tribunal suspendió el tema para plantear cuestión prejudicial al TJUE<sup>746</sup>.

En dicho caso, el TJUE analizó la limitación obligatoria de las reproducciones provisionales, prevista en el art. 5.1 de la DDASI, recordando

---

recientes, en concreto, (i) la Sentencia del TJUE, de 10 de abril de 2014, asunto C-435/12, caso *ACI Adam BV y otros vs Stichting de Thuiskopie y Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding*; (ii) la Sentencia del TJUE, de 05 de junio de 2014, asunto C-360/13, caso *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd y otros*; y (iii) la Sentencia del TJUE, de marzo de 2015, asunto C-0463/12, caso *Copydan Bandkopi vs Nokia Danmark A/S*.

<sup>745</sup> Cuando un órgano jurisdiccional de un país miembro de la Unión Europea tenga dudas razonables cuanto a la interpretación de una normativa que proviene de una transposición de una Directiva a la luz del derecho comunitario, puede plantear una cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que esclarezca la duda de interpretación planteada.

<sup>746</sup> Para más comentarios sobre el caso ver SABIDO GUERRA, Javier, “Reproducción Parcial. Reproducción Provisional y Transitoria. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea nº C-5/08, de 16 de julio de 2009”, disponible en <<[http://iidaautor.org/documents/doctrina/2009/sabido\\_guerra\\_09.pdf](http://iidaautor.org/documents/doctrina/2009/sabido_guerra_09.pdf)>>.

que para la interpretación de cada condición cumulativa de dicha excepción, debe tenerse en cuenta que:

“(…) las disposiciones de una directiva que constituyen una excepción a un principio general establecido por esa misma directiva se han de interpretar restrictivamente (...). Tal es el caso de la excepción prevista por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29, que constituye una excepción al principio general establecido por dicha Directiva, a saber, la exigencia de autorización del titular de los derechos de autor de toda reproducción de una obra protegida por esta normativa<sup>747</sup>”.

Para sostener el argumento a favor de la interpretación restrictiva de los límites, el Tribunal de Justicia ha hecho referencia a la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI, en el siguiente sentido:

“(…) dicha excepción debe interpretarse a la luz del artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29, que establece que se aplicará únicamente en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho<sup>748</sup>”.

Dicha decisión parece indicar que el TJUE infiere, a partir de la “regla de los tres pasos”, la necesidad de una interpretación restrictiva de las limitaciones al derecho de autor, pero lo cierto es que el Tribunal no explica detalladamente su posición, ni profundiza el análisis sobre la regla.

---

<sup>747</sup> *Idem*, §§ 56-57.

<sup>748</sup> *Idem*, § 58.

En un caso más reciente, denominado caso *Football Association Premier League*<sup>749</sup>, relacionado con distintas cuestiones perjudiciales sobre a un mismo supuesto de hecho, el Tribunal de Justicia examinó el límite de las reproducciones provisionales del art. 5.1 de la DDASI, destacando la importancia de valorarse la finalidad subyacente a cada limitación.

El caso versa sobre posibles vulneraciones a los derechos de emisión en directo de los partidos de la “*Premier League*”, en Reino Unido, por determinados establecimientos que utilizaban descodificadores extranjeros para acceder a los partidos de fútbol sin suscribir un abono comercial con la sociedad titular de la licencia para dicha emisión en aquel territorio.

Una de las cuestiones perjudiciales planteadas tenía por objeto saber si la recepción de las emisiones que contenían los partidos de la “*Premier League*” y las obras conexas estaría sometida a restricción con arreglo a las Directivas sobre derechos de autor y sobre derechos afines en virtud de las reproducciones generadas en la memoria de los descodificadores de la señal vía satélite y en la pantalla de televisión y debido a los actos de proyección de tales obras en público por parte de determinados establecimientos.

Según el Tribunal de Justicia, en relación con los actos de reproducción provisional, pese a la necesaria interpretación restrictiva de las condiciones establecidas en el art. 5.1 de la DDASI:

“(…) la interpretación de dichos requisitos debe permitir salvaguardar el efecto útil de la excepción así establecida y respetar su finalidad tal como ésta resulta, en particular, del

---

<sup>749</sup> TJUE, de 4 de octubre de 2011, Caso C-403/08 y C-429/08, *Football Association Premier League/QC Leisure*. Disponible en <<<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-403/08>>>.

trigésimo primer considerando de la Directiva sobre los derechos de autor (...) <sup>750-751</sup>”.

En línea con tal entendimiento, los límites deberían permitir y asegurar el desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías, garantizando el justo equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos de autor, de un lado, y de los usuarios de obras protegidas que deseen hacer uso de dicha tecnología, de otro <sup>752</sup>.

Finalmente, el TJUE concluyó que las reproducciones provisionales del caso *Football Association Premier League* eran compatibles con la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI, la cual fue utilizada en este caso no para restringir la utilización de obras protegidas, sino que para permitirla, teniendo en cuenta las finalidades consagradas en el considerando 31 de la DDASI <sup>753</sup>.

Estos dos primeros casos contrapuestos no pueden considerarse ejemplos definitivos del entendimiento del TJUE respecto de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI, una vez que éste no era el objeto principal de las demandas y, al igual que en otros casos analizados, el Tribunal solamente realizó referencias a la regla de forma incidental y accesorio.

---

<sup>750</sup> *Idem*, §§ 162-163.

<sup>751</sup> De acuerdo con el Considerando 31 de la DDASI: “Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros deben reevaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. Las diferencias existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos restringidos inciden directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Tales diferencias podrían perfectamente acentuarse a medida que se desarrollen la explotación transfronteriza de las obras y las actividades transfronterizas. Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno definir de manera más armonizada tales excepciones y limitaciones. El grado de armonización de las mismas debe estar en función de sus efectos sobre el correcto funcionamiento del mercado interior.” [énfasis mío]

<sup>752</sup> TJUE, de 4 de octubre de 2011, Caso C-403/08 y C-429/08, *Football Association Premier League/QC Leisure*, § 164. Según el Tribunal de Justicia: “§ 164 – Así pues, con arreglo a su objetivo, esta excepción debe permitir y garantizar el desarrollo y el funcionamiento de nuevas tecnologías y mantener un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos, por una parte, y de los usuarios de obras protegidas, que desean disfrutar de esas nuevas tecnologías, por otra”.

<sup>753</sup> *Idem*, §181 que dispone: “§181 – Ahora bien, para poder invocar la excepción establecida por la referida disposición, es necesario, además, que dichos actos cumplan los requisitos del artículo 5, apartado 5, de la Directiva sobre los derechos de autor. Al respecto, basta con señalar que, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los apartados 163 a 179 de la presente sentencia, dichos actos también reúnen tales requisitos.”



De todas formas, dichos casos sirven para demostrar que incluso en el ámbito del Tribunal de Justicia Europeo inexistente, en la actualidad, una línea de entendimiento clara en cuanto a la naturaleza y el alcance de la “regla de los tres pasos”.

No obstante lo anterior y a partir del análisis de recientes decisiones del TJUE<sup>754</sup>, si bien es cierto que el Tribunal no realiza una interpretación específica de la regla prevista en el art. 5.5 de la DDASI, sí que la utiliza para fundamentar la aplicación restrictiva de los límites previstos en esta misma

---

<sup>754</sup> En ese sentido, ver las siguientes decisiones: (i) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 05 de junio de 2014, en el asunto C-360/13, sobre cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo del Reino Unido que deseaba saber, en esencia, si el artículo 5 de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que las copias en pantalla y las copias en “caché”, efectuadas por un usuario final durante la consulta de un sitio de Internet, cumplen los requisitos según los cuales estas copias deben ser provisionales, tener carácter transitorio o accesorio y formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, y, por lo tanto, si estas copias pueden realizarse sin autorización de los titulares de derechos de autor. De acuerdo con el tribunal, además de la observancia de los requisitos del límite de las reproducciones provisionales del art. 5.1 de la DDASI, para que dicho uso fuese considerado legítimo sería necesario analizar todavía si dichas reproducciones cumplieran con los criterios de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI. Al final, el TJUE consideró que las copias en pantalla y las copias en “caché”, efectuadas por un usuario final durante la consulta de un sitio de Internet, cumplen los requisitos con arreglo a los cuales estas copias deben ser provisionales, tener carácter transitorio o accesorio y formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, así como los requisitos establecidos en la “regla de los tres pasos” del art. 5.5. de la DDASI, y, por lo tanto, pueden realizarse sin autorización de los titulares de derechos de autor e (ii) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) del 11 de septiembre de 2014, en el asunto C-117/13, sobre cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania en el seno del litigio entre la *Technische Universität Darmstadt* (“Universidad”) y la editorial de libros *Eugen Ulmer KG* (“Ulmer”). En el presente caso, la biblioteca de la Universidad procedió a digitalizar un manual científico publicado por Ulmer, que ostenta los derechos de explotación del mismo, para ponerlo a disposición del público en sus puestos de lectura electrónica, después de haber rechazado la oferta de este último consistente en adquirir su catálogo en formato e-book. En dichos puestos no se podía consultar un número mayor al de los ejemplares físicos que se encontraban disponibles, pero los usuarios podían imprimirlos o almacenarlos en un USB y sacarlos del establecimiento. Se plantea si todos esos actos se encuentran comprendidos dentro de las excepciones al derecho de autor y afines contempladas en el Derecho de la UE. Cuanto a la cuestión sobre la posibilidad de la digitalización de las obras para dar cumplimiento al límite de art. 5.3, letra “n”, de la DDASI, sobre la consulta de obras mediante terminales especializados en bibliotecas, el TJUE dispuso que, a pesar del mencionado límite solamente haga referencia al derecho de comunicación pública, dicha excepción quedaría vacía de contenido si no existiera un derecho accesorio de digitalización para su puesta a disposición en los terminales especializados. Este derecho viene reconocido en el artículo 5.2.”c”, de la DDASI en la medida en que se trate de actos “específicos” de reproducción, lo que supone que solo se digitalicen aquellas obras necesarias a efectos de investigación o estudio personal a través de terminales especializados y siempre que no entren en conflicto con la explotación normal, ni perjudiquen injustificadamente los intereses de los titulares de derechos, con arreglo a lo previsto en el art. 5.5 de la DDASI. De otra parte, cuanto a la cuestión de si el art. 5.3.letra “n” de la DDASI desprende que se puede permitir la impresión y/o almacenamiento en dispositivo USB, como prolongación de la comunicación pública de la obra por parte de la biblioteca, el Tribunal de Justicia dispuso que, al contrario de los actos de digitalización, los actos de impresión y de almacenamiento en un dispositivo USB no pueden suponer un derecho accesorio ya que no se trata de actos necesarios para permitir que esa obra se ponga a disposición de los usuarios a través de terminales especializados. No obstante, para el TJUE, dichos actos pueden autorizarse por la normativa nacional adoptada en cada país miembro mediante la aplicación de las letras “a” o “b” del apartado 2 del artículo 5 de la DDASI, respectivamente, límite de reprografía y límite de copia privada, siempre que exista una compensación equitativa y que su aplicación respete los criterios de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la Directiva.

Directiva, lo que parece comprensible teniendo en cuenta que dicha norma tiene como función el control del proceso legislativo y como destinatario los legisladores de cada Estado miembro<sup>755</sup>.

En ese sentido, cumple mencionar la Sentencia del TJUE, de 10 de abril de 2014, asunto C 435/12<sup>756</sup>, sobre cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Holanda en el marco del litigio entre *ACI Adam* y *otros* y *Stichting de Thuiskopie*. La controversia se refiere al modo en que el derecho holandés ha estructurado el sistema de compensación por el límite de copia privada a la luz de la disciplina comunitaria fijada por la DDASI.

En el litigio, *ACI Adam* y otras empresas importadoras y/o fabricantes de soportes de datos vírgenes, como CD y CD-R, consideraban que en la fijación del importe de la compensación sólo se debía tomar en consideración los perjuicios causados por las copias lícitas, y por ello interpusieron un recurso contra la *Stichting Thuiskopie*, que es la fundación responsable por recaudar el importe del canon y distribuirlo entre los titulares de los derechos de autor.

Entre las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal Supremo holandés (*Hoge Raad der Nederlanden*), está el alcance de la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI y la posibilidad de que dicha regla pueda servir para ampliar el ámbito de aplicación del límite de copia privada establecido en

---

<sup>755</sup> De conformidad con el Considerando 44 de la DDASI: “Al aplicar las excepciones y limitaciones previstas en la presente Directiva, éstas deben ejercerse de acuerdo con las obligaciones internacionales. Las citadas excepciones y limitaciones no deben aplicarse ni de tal forma que los intereses legítimos del titular del derecho se vean perjudicados ni de manera contraria a la explotación normal de su obra o prestación. El establecimiento de dichas excepciones o limitaciones por los Estados miembros debe, en particular, reflejar debidamente el creciente impacto económico que pueden tener las mismas a la luz de los avances logrados en la electrónica. Por consiguiente, puede resultar necesario limitar aún más el alcance de determinadas excepciones o limitaciones en lo tocante a ciertas nuevas utilizaciones de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor.” [énfasis mío]

<sup>756</sup> Sentencia del TJUE, de 10 de abril de 2014, asunto C-435/12, Caso *ACI Adam BV y otros vs Stichting de Thuiskopie y Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding*.

el artículo 5.2 de la Directiva, o si, por el contrario, sólo puede tener un efecto restrictivo del alcance del mencionado límite.

Según el TJUE, en relación con el alcance de los límites previstos en la DDASI, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de aquél Tribunal, las disposiciones de una directiva que constituyen una excepción a un principio general se han de interpretar restrictivamente<sup>757</sup>. De ello se desprende que las diferentes excepciones y limitaciones establecidas en el artículo 5, apartado 2, de la DDASI deben interpretarse restrictivamente<sup>758</sup>.

Por otra parte, el Tribunal señaló que la regla del art. 5.5 de la DDASI *“exige que las excepciones y limitaciones al derecho de reproducción se aplicarán únicamente en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho”*.

En ese sentido, para el TJUE, la “regla de los tres pasos” del art. 5.5 de la DDASI no define el contenido material de los límites al derecho de reproducción autorizados por el art. 5.2 de la DDASI, sino que se limita a precisar los requisitos de aplicación de éstos límites que deberán ser observados por los Estados miembros en el momento de su incorporación a las legislaciones nacionales<sup>759</sup>.

En consecuencia, respondiendo a la cuestión prejudicial formulada, concluyó el Tribunal de Justicia que la regla del art. 5.5 de la DDASI *“no tiene por objeto ni afectar al contenido material de las disposiciones incluidas en el*

---

<sup>757</sup> El Tribunal cita como ejemplo la decisión del Caso *Infopaq* comentado anteriormente.

<sup>758</sup> Sentencia *Caso ACI Adam BV y otros*, apartados 22 y 23.

<sup>759</sup> *Idem*, apartado 25.

*artículo 5, apartado 2, de esta Directiva, ni, en particular, ampliar el alcance de las diferentes excepciones y restricciones previstas en él*<sup>760</sup>.

---

<sup>760</sup> *Idem*, apartado 26. El TJUE complementa su fundamentación citando el Considerando 44 de la DDASI que para el Tribunal, demuestra que “la intención del legislador de la Unión fue prever, cuando los Estados miembros establecen las excepciones o limitaciones recogidas en dicha Directiva, que el alcance de éstas pueda ser aún más restringido en lo que atañe a determinadas nuevas utilidades de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor. En cambio, ni esté considerando ninguna otra disposición de la mencionada Directiva prevén la posibilidad de que los Estados miembros amplíen el alcance de tales excepciones o limitaciones”.

## CAPÍTULO IV – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” COMO INSTRUMENTO PARA UNA APLICACIÓN RAZONABLE DE LOS LÍMITES

### 4.1. Por una interpretación ponderada de la “regla de los tres pasos”

#### 4.1.1. La deficiencia del sistema de límites: el exceso de restricción o de flexibilidad como causa de inseguridad jurídica

Los casos analizados en capítulo precedente exponen deficiencias sustanciales en el actual sistema de límites de derecho de autor en el contexto europeo, principalmente en lo que se refiere a la interpretación de la “regla de los tres pasos” por parte de los distintos tribunales.

El análisis de los referidos casos indica que, con carácter general, los tribunales europeos vienen aplicando la regla de manera poco fundamentada y sin basarse en criterios claros – y ello con independencia de la adopción de un enfoque de interpretación restrictivo o flexible – contribuyendo a generar un proceso de erosión de la seguridad jurídica del sistema<sup>761</sup>.

---

<sup>761</sup> La seguridad jurídica consiste en un principio esencial para los sistemas jurídicos del *Civil Law*. No obstante, el contenido y alcance de dicho principio ha cambiado significativamente desde su origen, en el contexto de la Revolución Francesa, cuando seguridad jurídica era sinónimo de legalidad y los jueces y tribunales eran meros proclamadores de las reglas jurídicas (*“la bouche qui prononce les paroles de la loi”*) a través de un proceso de interpretación y aplicación de las normas que se resolvía en un silogismo simple. La aparente simplicidad de este esquema se desmorona desde el momento en que el legislador deja de ser soberano y aparece vinculado a las Constituciones democráticas que fijaron un nuevo orden de valores, a través de la consagración constitucional de principios y derechos fundamentales, fórmulas abiertas incorporadas al texto constitucional, que actúan como elementos dinamizadores del sistema. La referencia a valores constitucionales y el cada vez más rápido cambio de las circunstancias sociales, culturales o económicas impulsan y acentúan el dinamismo del sistema jurídico. Ese dinamismo se refleja en leyes desbocadas, de escasa calidad técnica, que difícilmente pueden abarcar los distintos supuestos conflictivos y tienen que ser aplicadas en un contexto marcado por la diversidad cultural. Esta situación realza el papel del juez hasta el punto de que se han visto en la proliferación de cláusulas generales tan característica de nuestra época una forma de delegar en el juez el poder de decisión. Sobre este marco, el juez se convierte en el complemento indispensable de la ley pero sometido a un intenso deber de motivar sus decisiones con sujeción a los estrictos cánones de la argumentación jurídica. Es precisamente en ese contexto, o en virtud de ello, que, en la opinión de esta autora, el principio de la seguridad jurídica sufre un cambio semántico importante. A partir de ahí, seguridad jurídica no se limita a la mera observancia por el órgano judicial de la legalidad, pues el propio derecho, a través de las leyes, muchas veces, no es capaz de dar respuestas seguras a los nuevos y dinámicos conflictos sociales. La seguridad jurídica de las decisiones judiciales, en las sociedades modernas, significa tomada de decisión mediante un proceso de interpretación fundamentado, razonado y basado en criterios objetivos y democráticamente legitimados.

La interpretación excesivamente restrictiva de la regla, como se verificó en el caso “*Mullholland Drive*” por ejemplo<sup>762</sup>, puede ser especialmente dañosa al interés público, pues no garantiza el acceso a la cultura. En dicha ocasión, vale recordar, para un supuesto de hecho que atendía a los requisitos de la copia privada, los tribunales entendieron que el límite no sería aplicable al considerar de manera abstracta y genérica que la utilización en cuestión sería contraria a uno de los criterios de la regla, en concreto la “explotación normal de la obra”.

En un ejemplo como este, el perjuicio a la seguridad jurídica es evidente en la medida en que los tribunales rechazaron la aplicación de un límite ya restrictivamente definido en ley<sup>763</sup>, lo que significa decir que el legislador ya había analizado la conformidad del límite en cuestión con los criterios de la regla (o al menos debería haberlo hecho) a la hora de proceder a su incorporación a derecho interno.

El resultado de decisiones de este tipo, que ponen en duda límites ya expresamente reconocidos por ley, genera una total inseguridad en cuanto a las utilidades de obras protegidas que están efectivamente permitidas por el respectivo ordenamiento jurídico.

Esto nos llevaría a pensar que una interpretación más flexible de la regla podría suponer un importante instrumento con vistas a una mejor y más razonable aplicación de los límites. Efectivamente podría ser así, pero los casos analizados indican que tampoco las decisiones que adoptaron un enfoque más flexible de la regla lo hicieron de una forma adecuada.

---

<sup>762</sup> Ver análisis del caso en el apartado 3.1.1.1 del presente trabajo.

<sup>763</sup> Como ya se ha dicho en el apartado 4.1.1.1 del presente trabajo, el límite de copia privada está previsto en el art. 122-5 del *Code de Propriété Intellectuelle* francés.

Primeramente porque, como se ha visto, los tribunales han venido utilizando la “regla de los tres pasos” más bien como una especie de “adorno jurídico” carente de contenido y fundamentación, sin mayores preocupaciones de determinar el significado de cada criterio de la regla y su relación con las particularidades del caso.

Por otra parte, la propia falta de flexibilidad del sistema cerrado de límites hace que los tribunales – conscientes de la necesidad de autorizar determinados usos que han surgido en el contexto digital y son de interés general –, tengan que recurrir a principios generales de derecho y a normas abiertas como la “regla de los tres pasos” para amparar el uso en cuestión y dar una solución equilibrada y actual al caso.

Ejemplo de ello es el caso español *Megakini vs. Google*<sup>764</sup>, que como se ha visto trata de una utilización no amparada por ningún límite expresamente previsto en la LPI.

Ello no obstante, el Tribunal Supremo español entendió que la utilización de las obras protegidas en este caso, al mismo tiempo que tenía una importancia económica menor para los titulares de los derechos de autor, era esencial para permitir el pleno funcionamiento de los buscadores de internet, por lo que merecía amparo judicial.

Ante la ausencia de un límite específico que protegiese dicha utilización de interés general (buscadores de internet)<sup>765</sup>, el Tribunal Supremo fundamentó

---

<sup>764</sup> Ver análisis de las decisiones en el apartado 3.1.2.3, (iii), del presente trabajo de investigación.

<sup>765</sup> Actualmente, con la reforma de la LPI llevada a cabo por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos (ver el nuevo art. 32.2.II de la LPI). Para un análisis del mencionado límite, ver en LÓPEZ MAZA, Sebastián. “El límite sobre agregadores y buscadores...”, *op.cit.*

su decisión en el principio, entre otros, del “*ius usus inocui*” – según el cual no sería posible al titular del derecho prohibir actos de explotación que no generasen perjuicio a sus intereses – haciendo también referencia, de forma genérica, a la “regla de los tres pasos”.

Como se ha dicho, la aplicación de principios generales de derecho en la solución de casos en los cuales no hay un límite específico que cubra usos que supongan una infracción *de minimis* al titular de derechos de autor parece ser una solución coherente e incluso deseable. Lo criticable en este tipo de decisiones, en lo que se refiere al tema central de la presente investigación, es la mención a la “regla de los tres pasos” sin una definición clara de los parámetros que se han utilizado para su interpretación y aplicación al caso.

Hoy por hoy, en España, el listado de límites de la LPI consiste en un *numerus clausus* y la “regla de los tres pasos” no funciona como una cláusula abierta capaz de dotar el sistema de flexibilidad. Muy al revés, bajo la legislación española, la regla del art. 40 *bis* sería una especie de cláusula de cierre del sistema de límites.

En otros Estados miembros de la UE, se pueden encontrar ejemplos de soluciones judiciales en las cuales los tribunales han prescindido del apoyo en la ley de propiedad intelectual para admitir una determinada conducta en virtud de la inflexibilidad del sistema de límites.

Este sería, por ejemplo, el caso de la sentencia del Tribunal Federal alemán de 29 de abril de 2010 sobre el caso *Google Imágenes*<sup>766</sup>. En la

---

<sup>766</sup> Tribunal Federal Alemán, 29 de abril de 2010, caso I ZR 69/08. Disponible en alemán en <<[www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de)>>. Para análisis y comentarios de la decisión, ver en GUIBAULT, Lucie, “Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation: The Case of Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 1, 2010, disponible en: << <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2603> >>, SENFTLEBEN, Martin, “Internet search results – A permissible quotation?..., *op.cit.*; HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin, “Fair Use in Europe..., *op.cit.*, p.12 y LEISTNER, M. “The German Federal Supreme Court’s Judgment on



decisión se constata que la Ley de Derecho de Autor no permitía al buscador Google incorporar en los resultados de sus búsquedas reproducciones a pequeña escala de fotografías e imágenes pertenecientes a páginas web ajenas (las denominadas imágenes *thumbnails*), una vez que ese tipo de uso no se encuadraba en el límite de cita, tal como alegaba Google<sup>767</sup>.

No obstante, aunque el Tribunal haya reconocido la imposibilidad de una interpretación extensiva del límite de cita, ha creado un margen de maniobra para el servicio de búsqueda de Google asumiendo que la utilización de las imágenes no eran ilícitas puesto que el titular del derecho había dado su consentimiento implícitamente para que se utilizaran de sus obras al ponerlas a la disposición del público en internet sin servirse de medios técnicos que impidieran su aparición en los resultados indexados del buscador<sup>768, 769, 770</sup>.

---

Google's Image Search – A Topical Example of the “Limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n. 42, 2011.

<sup>767</sup> De acuerdo con el Tribunal, para cumplir los requisitos del límite de cita previsto en la ley alemana, el usuario que hizo la cita debía demostrar que existía una íntima conexión entre los elementos citados y su propia idea, lo que, en el caso de las imágenes de Google, no se cumplía ya que estas habían sido utilizadas tan sólo para informar al público sobre los contenidos disponibles en internet. De acuerdo con el art. 51 de la ley alemana: “Article 51 Quotations – It shall be permissible to reproduce, distribute and communicate to the public a published work for the purpose of quotation so far as such exploitation is justified to that extent by the particular purpose. This shall be permissible in particular where:

1. subsequent to publication individual works are included in an independent scientific work for the purpose of explaining the contents,

2. subsequent to publication passages from a work are quoted in an independent work of language,
3. individual passages from a released musical work are quoted in an independent musical work.”

<sup>768</sup> De ese modo, al manejar una suerte de “teoría del consentimiento implícito”, el Tribunal Federal alemán, intentando evitar una aplicación amplia de un límite, acaba, de todos modos, realizando una interpretación extensiva al crear una especie de licencia implícita para justificar el uso de contenidos disponibles en internet que, a su juicio, no causaba perjuicio a los titulares de derechos y, no obstante, beneficiaba toda la sociedad al contribuir para la libertad de información en el contexto digital. Ver en SENFTLEBEN, Martin, “Internet search results – A permissible quotation?..., op.cit., pp. 58-61.

<sup>769</sup> En el contexto estadounidense, en razón de la flexibilidad inherente al sistema, en un caso también sobre el servicio de búsqueda de imágenes de Google, la Corte de Apelación del Noveno Circuito (*Ninth Circuit Court of Appeals*) decidió que exponer reproducciones a pequeña escala de imágenes y fotografías se encuadraba en la doctrina del fair use, fundamentando su decisión en el uso transformativo. Ver en *U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit*, 16 de mayo de 2007, Caso *Perfect 10, Inc. vs Amazon.com*, Fundamento Tercero. Disponible en: << <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2007/12/03/0655405.pdf>>>.

<sup>770</sup> En el ámbito europeo, otra tentativa asemejada para que los servicios de búsqueda de imágenes gocen de un cierto margen de flexibilidad ha ocurrido en el Derecho francés. En el caso *SAIF (Société des Auteurs des arts Visuels et de l'Image Fixe) vs. Google France*, la Corte de Apelación de París encontró un refugio para Google al aplicar, por analogía, el régimen de exoneración de responsabilidad para los servicios de “caching” que contempla la ley francesa en conformidad con la Directiva Europea 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio Electrónico. En razón de la inflexibilidad del sistema de límites, también en este caso es posible comprender el esfuerzo de la Corte en alejarse de soluciones a partir del sistema de derecho de autor ya que, para el órgano judicial, poner a disposición

De ese modo, tanto el caso Google español, como el caso alemán aquí analizado, sirven para demostrar, desde distintas perspectivas, que la falta de un marco reglamentario suficientemente flexible para amparar determinadas utilizaciones no expresamente previstas en ley, lleva a soluciones judiciales dispares que, aunque busquen dotar el sistema de flexibilidad, generan tanta inseguridad jurídica como aquellas que aplican la “regla de los tres pasos” de forma restrictiva.

Por todo lo expuesto, también el enfoque flexible de aplicación de los límites, en el sentido de autorizar todo sin una clara fundamentación, sea con base en la “regla de los tres pasos” o simplemente en el propio sistema de límites, no es capaz de garantizar soluciones jurídicas coherentes que den amparo a las utilizaciones de interés público derivadas de las nuevas tecnologías de información.

#### **4.1.2. Algunas propuestas alternativas de relectura de la “regla de los tres pasos”: (i) la Declaración por una interpretación equilibrada de la regla y (ii) el Proyecto *Wittem* de Código Europeo de Derecho de Autor**

El rápido desarrollo tecnológico requiere un continuo proceso de readaptación del sistema de la propiedad intelectual dentro de un marco fiable.

Cuestiones como los contenidos generados por usuarios, los servicios de

---

reproducciones a pequeña escala de imágenes como resultado de búsquedas no era considerado una violación al límite de cita. Sobre el límite de cita, dispone la ley francesa: “*Art. L 122-5 – 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source: a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées.*”. Sin embargo, en la opinión de esta autora, la opción por la extensión de los regímenes de exoneración oriundos de la Directiva de Comercio Electrónico en lugar del sistema de límites a la propiedad intelectual, no soluciona la cuestión central de saber cómo justificar los actos de reproducción y de puesta a disposición de imágenes protegidas sin la autorización previa de su autor o titular en los casos de las imágenes *thumbnails* del buscador Google. Ver decisión francesa: Corte de Apelación (*Cour de Appel*) de París, 26 de enero de 2011, caso 08/1343, disponible en <<<http://www.jurisc.om.net/documents/caparis20110126.pdf>>>. Para análisis de la decisión ver SPELMAN, Kate y CASLIN, Brent, “*La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF) v. Google: A Parisian Story of the Berne Convention and Online Infringement Claims*”, en *The California International Law Journal*, vol.19,nº 1, 2011, disponible en << [http://jenner.com/system/assets/publications/63/original/La\\_Soci%C3%A9t%C3%A9\\_des\\_Auteurs.pdf?1319811416](http://jenner.com/system/assets/publications/63/original/La_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Auteurs.pdf?1319811416)>> y SENFTLEBEN, Martin, “Internet search results – A permissible quotation?....”, *op.cit.*

motores de búsqueda o el proceso de digitalización de obras son ejemplos de nuevos comportamientos y usos que demandan un necesario replanteamiento del alcance de los límites al derecho de autor.

En este contexto, la “regla de los tres pasos” podría constituir una importante herramienta jurídica destinada a asegurar una aplicación ponderada de los límites, dotando el sistema de mayor flexibilidad sin comprometer su seguridad jurídica. En este sentido, recientemente, distintas propuestas de relectura de la regla han sido desarrolladas por la doctrina europea, como las que se analizarán a continuación.

#### **(i) La Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos”**

En el presente trabajo, ya se ha hecho una breve referencia<sup>771</sup> a un proyecto conjunto entre el *Max Planck Institute for Intellectual Property* y la *School of Law at Queen Mary, University of London* en el cual un grupo de expertos ha colaborado en la redacción de un documento denominado “*Declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en el derecho de autor*”, que está abierta a firmas, publicado en septiembre de 2008 con ocasión de la conferencia anual de la Asociación Internacional para el Avance de la Enseñanza y la Investigación en Propiedad Intelectual (*International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP*)<sup>772</sup>.

La propuesta central de la referida Declaración sería la de:

---

<sup>771</sup> Ver apartado 3.1.2 de este trabajo de investigación.

<sup>772</sup> La versión original en inglés de la Declaración se encuentra disponible para consulta en la página web del Max Planck Institute, <<[www.ip.mpg.de](http://www.ip.mpg.de)>>.

“(...) devolver a la “regla de los tres pasos” su papel original como estándar relativamente flexible que impide intrusiones claramente irrazonables sobre la propiedad intelectual pero sin interferir indebidamente en la capacidad de los legisladores y tribunales de responder de manera justa y equilibrada a los desafíos presentados por los cambios en contexto comercial y tecnológico”<sup>773</sup>.

En este sentido, la Declaración establece en su art. 1º que la “regla de los tres pasos” constituye una unidad indivisible y que los tres criterios deben ser considerados como un todo a través de una interpretación conjunta e integradora.

En cuanto al primer criterio de la regla, la Declaración señala en su art. 3º que la exigencia de que los límites se restrinjan a “*determinados casos especiales*” no impide que los legisladores introduzcan límites abiertos, siempre y cuando su alcance sea razonablemente previsible, ni que los jueces y tribunales apliquen análogamente límites legalmente previstos a circunstancias fácticas similares.

En relación con el segundo criterio de la regla, la Declaración defiende en su art. 4º el carácter normativo del término “explotación normal de la obra”, que lleve en consideración la justificación del límite y asegure una compensación adecuada por el uso de la obra.

---

<sup>773</sup> GEIGER, Christophe, GRIFFITHS, Jonathan y HILTY, M., “Towards a “Three-step Test” in Copyright Law..., op.cit., p. 489. En original: “(...) to restore the ‘three-step-test’ to its original role as a relatively flexible standard precluding clearly unreasonable encroachments upon an author’s right without interfering unduly with the ability of legislators and courts to respond to the challenges presented by shifting commercial and technological contexts in a fair and balanced manner”. Al mencionaren el papel original de la regla, los autores se refieren a la función habilitadora y flexible que la norma tenía cuando de su creación en el art. 9.2 del Convenio de Berna. En aquel momento, la regla ha surgido como una fórmula abierta que garantizaría la libertad de cada país para crear límites que mejor atendiese a sus intereses públicos específicos.

Por último, en lo que se refiere al tercer criterio, la Declaración sostiene en el art. 6º que la interpretación de la regla debería buscar la protección no solamente de los legítimos intereses de autores y titulares de derechos, sino también de terceros, incluidos los intereses derivados de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como otros intereses públicos como el progreso científico y el desarrollo cultural, social y económico.

Desde la publicación del texto de la Declaración, propuestas adicionales han sido presentadas en el sentido de extender la interpretación equilibrada de la regla a todas las demás áreas de la propiedad inmaterial, como, por ejemplo, a los diferentes títulos de propiedad industrial<sup>774</sup>.

Sin embargo, la Declaración también ha sido objeto de críticas en cuanto a su formulación. Con carácter general, dichas críticas se basan en el alejamiento de la interpretación propuesta por la Declaración de los principios que fundamentaron la elaboración de la “regla de los tres pasos” del art. 9.2 del Convenio de Berna<sup>775</sup>.

Algunos autores han afirmado, por ejemplo, que la Declaración ha dado más importancia a la protección del interés público que a los intereses de los titulares de derecho de autor, de forma contraria a la motivación originaria la “regla de los tres pasos”<sup>776</sup>.

---

<sup>774</sup> Ver KUR, Annette, “Of Oceans, Islands, and Inland Water – How much room for exceptions and limitations under the three-step-test?”, en *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series*, nº 08-04, pp. 31-47, disponible en: <<<http://ssrn.com/abstract=1317707>>>. La autora propone una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos” en el contexto del acuerdo sobre los ADPIC. Un otra lectura de la Declaración ha sido propuesta por HE, Huaiwen, “Seeking a Balanced Interpretation of the Three-Step Test - An Adjusted Structure in View of Divergent Approaches”, en *IIC - international review of intellectual property and competition law*, 40(3), 274-308. Ver, asimismo, la propuesta de WRIGHT, Robin, “The “Three-Step Test” and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation”, en *Journal of World Intellectual Property*, vol. 12, 2009, pp. 600-621.

<sup>775</sup> Sobre las discusiones y actividades en La Conferencia de Estocolmo y elaboración del art. 9.2 del Convenio de Berna, ver apartado 3.1 de la presente investigación.

<sup>776</sup> Ver en LUCAS, André, “For a Reasonable Interpretation of the Three-Step-Test”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2010, pp. 277-278.

Otra crítica tiene relación con el orden de aplicación de los criterios de regla. Mientras que la Declaración propone que los criterios sean considerados conjuntamente, parte de la doctrina entiende que la interpretación debe darse necesariamente criterio por criterio (paso a paso) y en el orden original fijado en la Conferencia de Estocolmo<sup>777</sup>.

Por otra parte, en cuanto al primer criterio de la regla, LUCAS y CÁMARA ÁGUILA entienden que la interpretación dada al mismo en la Declaración, en el sentido de permitir límites abiertos siempre y cuando sean previsibles, anula toda su importancia, pues la simple previsibilidad de los límites sería insuficiente para dotar el sistema de seguridad jurídica, aparte de contrariar la interpretación defendida por el Grupo Especial de la OMC que, como se ha visto, concluyó que los límites debían estar claramente definidos y particularizados<sup>778</sup>.

Asimismo, como ya señalado anteriormente<sup>779</sup>, para que el primer criterio de la regla se pueda considerar superado resulta necesario, aparte de una clara definición de alcance limitado, que el límite se destine a cumplir una finalidad o propósito específico, de tal forma que la especialidad del caso requerida por el primer criterio de la regla iría más allá de su mero carácter restringido o específico.

La Declaración, sin embargo, admite que los jueces y tribunales creen nuevos límites a la luz de la regla como si el término “caso especial” fuera sinónimo de “caso concreto”, lo que efectivamente parece cuestionable en la

---

<sup>777</sup> En ese sentido, Idem, pp. 281 y FICSOR, Mihály J., “*Munich Declaration*” on the three-step test – *Respectable objective; wrong way to try to achieve it*”, 2012, disponible en <<[http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw\\_10\\_item=15](http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=15)>>.

<sup>778</sup> En ese sentido ver en LUCAS, André y CÁMARA ÁGUILA, Pilar, “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por qué hay que evitar la imprecisión: un estudio sobre la “*Declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en Derecho de autor*””, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, n° 33, 2009, p. 26.

<sup>779</sup> Ver apartado 2.4.1. del presente trabajo.

medida en que significaría una extensión sin más de la doctrina del *fair use* estadounidense a los países que integran los sistemas del *Civil Law*.

En relación con el segundo criterio de la regla, aunque se considere relevante la consideración del carácter normativo del término “explotación normal de la obra”, teniendo en cuenta la finalidad del límite y su justificación, como defiende la Declaración (art. 4º), se entiende que el análisis de este paso de la regla no debe limitarse a dicho juicio de ponderación de finalidades que, quizá, sería más apropiado en la aplicación del tercer criterio de la regla.

En efecto, la interpretación del segundo criterio de la regla implica necesariamente valoraciones de índole económico, de modo que para que un límite atente contra la explotación normal de una obra debe existir, por parte del titular del derecho, además de una expectativa razonable de obtención de un beneficio económico relevante, una afectación sustancial del mercado real o potencial de la obra que se verifica a través de la posible competencia económica entre las utilidades amparadas por el límite y los actos de explotación desarrollados por los respectivos titulares.

En cuanto a la interpretación del tercer criterio de la “regla de los tres pasos”, aunque se considere válida la referencia a la necesidad de su aplicación teniéndose en cuenta los intereses de terceros, como los intereses derivados de los derechos fundamentales o los intereses públicos de desarrollo social y económico, la Declaración no establece como se daría el proceso de ponderación entre dichos intereses de terceros y los intereses del autor.

Aunque se pueda reconocer el valor de la Declaración como propuesta doctrinal destinada a transformar la “regla de los tres pasos” en un mecanismo de “apertura” del sistema de límites, dicha propuesta carece de suficiente

fundamentación jurídica que explique mejor los riesgos de una interpretación literal de la “regla de los tres pasos”, así como los beneficios de una interpretación más flexible. Asimismo, la Declaración no formula criterios objetivos que sirvan como orientación a los destinatarios de la regla, especialmente los jueces y tribunales, para su aplicación.

En fin, la debilidad de la propuesta desarrollada en la Declaración se encuentra justamente en el exceso de flexibilidad de sus principios orientativos, lo que intensifica más que reduce la imprecisión de la regla, generando inseguridad jurídica al sistema de límites a la propiedad intelectual.

## **(ii) El Proyecto *Wittem* de Código Europeo de Derecho de Autor**

Buscando un proceso de armonización en materia de derecho de autor, un grupo de académicos europeos, reunidos en el denominado ‘*Wittem Group*’<sup>780</sup>, ha colaborado en la redacción de un modelo de “*Código Europeo de Derecho de Autor*” (“Código” o “Código *Wittem*”), desarrollado entre los años 2002 y 2010<sup>781</sup>. Para el Grupo *Wittem*, la elaboración de dicho documento puede servir como referencia de trabajo académico que oriente un eventual y futuro proceso legislativo que busque ampliar la armonización de la disciplina del derecho de autor en el ámbito europeo<sup>782</sup>.

El Código, que ha sido publicado en abril de 2010, disciplina los principales temas presentes en cualquier sistema de derecho de autor, en concreto: el objeto de protección, la obra (Capítulo 1); el sujeto de la protección, el autor (Capítulo 2); los derechos morales (Capítulo 3); los

---

<sup>780</sup> El proyecto tiene sus raíces en un Programa Internacional dirigido por tres universidades holandesas (Universidad Radboud de Nijmegen, Universidad de Amsterdam y la Universidad de Leiden) y patrocinado por el gobierno holandés. Más informaciones disponibles en <<<http://www.copyrightcode.eu/index.php?websiteid=1>>>.

<sup>781</sup> Ver en WITTEM GROUP, *European Copyright Code*, 2010, disponible en: <<[www.copyrightcode.eu](http://www.copyrightcode.eu)>>.

<sup>782</sup> *Idem*, p. 5.



derechos patrimoniales (Capítulo 4); y los límites a los derechos patrimoniales (Capítulo 5).

De acuerdo con el preámbulo del Código, el '*Wittem Group*' considera, entre otros aspectos, que:

- (i) el derecho de autor debe reflejar los principios y valores fundamentales del Derecho Europeo, como la libertad de expresión y de información, así como la libre competencia;
- (ii) la regulación del derecho de autor encuentra su justificación y sus límites en la necesidad de protección de los derechos morales y patrimoniales de los creadores de obras, al paso que debe servir al interés público mediante la promoción y disseminación de obras en el campo de la literatura, de las artes y de la ciencia;
- (iii) la legislación sobre derecho de autor debe alcanzar un equilibrio entre la protección de los intereses de autores y titulares sobre sus obras y la garantía de acceso y utilización de las obras por parte del público en general;
- (iv) el rápido desarrollo tecnológico hace que las formas futuras de explotación y utilización sean imprevisibles, lo que requiere un sistema de derechos y limitaciones dotado de cierta flexibilidad.

De acuerdo con HUGENHOLTZ, lo dispuesto en el preámbulo demuestra que el Código busca abarcar tanto valores típicos del derecho de autor (basado en el sistema del *Civil Law*) como del *copyright* (basado en

sistemas del *Common Law*), en la medida en que busca equilibrar la protección garantizada al autor con el atendimento de un interés público<sup>783</sup>.

En efecto, esta aproximación entre los dos sistemas se evidencia en el Capítulo 5 del Código, que disciplina el régimen jurídico de los límites a los derechos patrimoniales. Aunque algunos de los límites previstos en el Código tengan una redacción similar a los establecidos en la DDASI, los supuestos enumerados entre sus artículos 5.1 y 5.4 presentan una estructura conceptual distinta del sistema comunitario.

Desde el punto de vista estructural, el Código enumera los supuestos de limitaciones al derecho de autor bajo cuatro categorías distintas: (i) usos de significado económico mínimo<sup>784</sup>, (ii) usos para el propósito de libertad de expresión e información<sup>785</sup>, (iii) usos permitidos para promover objetivos sociales, políticos y culturales<sup>786</sup> y (iv) usos con el fin de estimular la

---

<sup>783</sup> Ver en HUGENHOLTZ, P. Bernt, "The Wittem Group's European Copyright Code", en SYNODINOU, Tatiana, *Codification of European Copyright Law*, vol. 29, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012, p. 342.

<sup>784</sup> Dispone el Código: "Art. 5.1 – *Uses with minimal economic significance. The following uses with minimal economic significance are permitted without authorisation, and without remuneration:*

(1) *the making of a back-up copy of a work by a person having a right to use it and insofar as it is necessary for that use;*  
(2) *the incidental inclusion of a work in other material;*  
(3) *use in connection with the demonstration or repair of equipment, or the reconstruction of an original or a copy of a work."*

<sup>785</sup> Ver "Art. 5.2 – *Uses for the purpose of freedom of expression and information*

(1) *The following uses for the purpose of freedom of expression and information are permitted without authorisation and without remuneration, to the extent justified by the purpose of the use:*

(a) *use of a work for the purpose of the reporting of contemporary events;*  
(b) *use of published articles on current economic, political or religious topics or of similar works broadcast by the media, provided that such use is not expressly reserved;*  
(c) *use of works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places;*  
(d) *use by way of quotation of lawfully disclosed works;*  
(e) *use for the purpose of caricature, parody or pastiche.*

(2) *The following uses for the purpose of freedom of expression and information are permitted without authorisation, but only against payment of remuneration and to the extent justified by the purpose of the use:*

(a) *use of single articles for purposes of internal reporting within an organisation;*

(b) *use for purposes of scientific research."*

<sup>786</sup> Ver "Art. 5.3 – *Uses permitted to promote social, political and cultural objectives*

(1) *The following uses for the purpose of promoting social, political and cultural objectives are permitted without authorisation and without remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use:*

(a) *use for the benefit of persons with a disability, which is directly related to the disability and of a non-commercial nature;*  
(b) *use to ensure the proper performance of administrative, parliamentary or judicial proceedings or public security;*

competencia<sup>787</sup>. Asimismo, el Código *Wittem* hace una distinción entre supuestos de limitaciones remuneradas y no remuneradas.

Dicha categorización del sistema de límites propuesta por el Código demuestra que las limitaciones al derecho de autor sirven a distintas finalidades, lo que permitiría a los tribunales a interpretar cada límite a la luz de las mismas. Asimismo, las categorías de límites tendrían eficacia normativa, una vez que el art. 5.5 extiende el alcance de los límites establecidos en el Código a supuestos de hecho considerados “comparables” a los usos mencionados en los arts. 5.1 a 5.4, siempre y cuando cumplan los criterios de la “regla de los tres pasos”.

Dispone el referido art. 5.5 del Código:

“Cualquier otro uso que sea comparable a los usos enumerados en los arts. 5.1 a 5.4 serán permitidos, siempre que se cumplan los requisitos o condiciones de la limitación pertinente y el uso no entre en conflicto con la normal explotación de la obra y no cause un perjuicio injustificado a los

---

*(c) use for the purpose of non-commercial archiving by publicly accessible libraries, educational establishments or museums, and archives.*

*(2) The following uses for the purpose of promoting important social, political and cultural objectives are permitted without authorisation, but only against payment of remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use:*

*(a) reproduction by a natural person for private use, provided that the source from which the reproduction is made is not an obviously infringing copy;*

*(b) use for educational purposes.”*

<sup>787</sup> Ver “Art. 5.4 – Uses for the purpose of enhancing competition

*(1) The following uses for the purpose of enhancing competition are permitted without authorisation and without remuneration, to the extent justified by the purpose of the use:*

*(a) use for the purpose of advertising public exhibitions or sales of artistic works or goods which have been lawfully put on the market;*

*(b) use for the purpose of reverse engineering in order to obtain access to information, by a person entitled to use the work.*

*(2) Uses of news articles, scientific works, industrial designs, computer programs and databases are permitted without authorisation, but only against payment of a negotiated remuneration, and to the extent justified by the purpose of the use, provided that:*

*(i) the use is indispensable to compete on a derivative market;*

*(ii) the owner of the copyright in the work has refused to license the use on reasonable terms, leading to the elimination of competition in the relevant market and*

*(iii) the use does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the copyright in the work.”*

legítimos intereses del autor o titular, teniéndose en cuenta los legítimos intereses de terceros”<sup>788</sup>.

De ese modo, la aplicación extensiva de los límites debería restringirse a casos análogos a los límites expresamente previstos en el Código, y asimismo cumplir con los criterios de la “regla de los tres pasos”<sup>789</sup>. En este sentido, la regla cumple en el Código la función de ser el parámetro de aplicación de los límites en él expresamente previstos a otros usos “comparables” de obras protegidas.

Sin lugar a dudas, esta estructura “semiabierta” del Código *Wittem* constituye una propuesta interesante para dotar el sistema de límites de cierta flexibilidad y adaptabilidad a los nuevos cambios tecnológicos, sin comprometer su seguridad jurídica<sup>790</sup>.

Sin embargo, para que dicha propuesta interpretativa resultase eficaz en la práctica, hubiera sido necesaria una descripción más precisa de los límites previstos entre los art. 5.1 a art. 5.4. Aunque no quepa, en la presente

---

<sup>788</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “Any other use that is comparable to the uses enumerated in art. 5.1 to 5.4(1) is permitted provided that the corresponding requirements of the relevant limitation are met and the use does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties.”

<sup>789</sup> En ese sentido, dispone la nota explicativa n.48 del Código *Wittem* respecto al sistema de límites fijado en su capítulo 5: “(...) the concrete examples enumerated under those categories do have a normative effect, since art. 5.5 extends the scope of the specifically enumerated limitations by permitting other uses that are similar to any of the uses enumerated, subject to the operation of the three-step test. In this way, Chapter 5 reflects a combination of a common law style open-ended system of limitations and a civil law style exhaustive enumeration. On the one hand, the extension to similar uses provides the system with a flexibility which is indispensable in view of the fact that it is impossible to foresee all the situations in which a limitation could be justified. On the other hand, the possibility of flexibility is narrowed down in two ways. Firstly, the extension applies to uses ‘similar’ to the ones expressly enumerated. Thus, a certain normative effect is bestowed on these examples; the courts can only permit uses not expressly enumerated insofar as a certain analogy can be established with uses that are mentioned by the Code. Secondly, such similar uses may not conflict with the normal exploitation of the work and not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties”.

<sup>790</sup> También lo ha afirmado, PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., “As limitações aos direitos autorais”, en PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., PINHEIRO JABOUR, Wilson y DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral*, Saraiva, 2014, pp. 94-96. De acuerdo con el jurista brasileño, la propuesta del *Wittem Group* “que combina o modelo da relação exaustiva com uma cláusula geral condicionada a “usos similares” àqueles antes identificados, parece uma alternativa excelente na medida em que permite maior flexibilidade para o sistema de limitações sem, no entanto, criar incerteza jurídica. Além disso, como se adota um padrão internacionalmente aceito, como é a Regra dos Três Passos, como parâmetro para a aplicação da cláusula geral, limita-se a imprecisão do modelo norteamericano”.

investigación, analizar cada uno de los límites previstos en el Código *Wittem*<sup>791</sup>, cumple indicar brevemente algunas inconsistencias que perjudicarían la aplicación de la regla de extensión prevista en su art. 5.5.

Del análisis de los supuestos previstos en los artículos 5.1 y 5.4, se puede verificar que en algunos casos, el Código tomó por base la redacción de la DDASI. No obstante, sus formuladores no han aprovechado la oportunidad para aclarar ciertas ambigüedades existentes en el texto de la referida Directiva.

Éste es el caso, por ejemplo, del art. 5.2 (1), “c” del Código, sobre los usos, en beneficio de la libertad de expresión e información, “*de obras de arquitectura o esculturas realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos*”, que constituye copia literal del art. 5.3, “h” de la DDASI<sup>792</sup>. Respecto de dicho dispositivo, se puede plantear si la expresión “*realizadas para estar situadas permanentemente en lugares públicos*” requiere una investigación de la intención subjetiva del autor, o aun lo que consistiría la expresión “lugares públicos”. ¿Acaso la expresión englobaría lugares privados pero con acceso abierto al público como la fachada de un edificio comercial o el interior de un restaurante o hotel?

Otro ejemplo sería la expresión “*usos de significado económico mínimo*”, que fundamenta todos los supuestos de límites del art. 5.1 del Código. La expresión es vaga y el Código no especifica si ese mínimo económico debería presumirse en los usos previstos en el Código o si cabría al demandante

---

<sup>791</sup> Para comentarios críticos al texto del Código Wittem, ver GINSBURG, Jane, “European Copyright Code – Back to First Principles (with Some Additional Detail)”, en ‘*Auteurs et Médias*’, 2011; ‘*Columbia Public Law Research*’, Paper nº 11-261, disponible en: << <http://ssrn.com/abstract=1747148>>>.

<sup>792</sup> Dispone el art. 5.3, “h” de la DDASI: “Art. 5.3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos: h) cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos;”.

acreditarlo en el marco de un caso concreto. ¿Acaso dichos usos de “*significado económico mínimo*” equivaldrían al principio del uso inocuo ya mencionado anteriormente en este trabajo<sup>793</sup>? ¿Pero, en ese caso, habría la necesidad de definir dichos supuestos de uso como límites al derecho de autor?

En todo caso, la referencia a una expresión subjetiva como la anterior seguramente plantearía dificultades de interpretación en la práctica, principalmente si se tiene en cuenta la falta de claridad de los propios supuestos enumerados en el art. 5.1, como es el caso de la expresión “*inclusión incidental*” del art. 5.1(2) o del término “*reconstrucción*” del art. 5.1(3)<sup>794</sup>.

De ese modo, en la opinión de esta autora, la falta de claridad de los límites enumerados en el Código frustraría en gran medida la aplicación práctica de la regla de extensión de su art. 5.5, pues no sería jurídicamente seguro equiparar casos similares, no previstos expresamente en el Código, a límites con redacción tan imprecisa.

Adicionalmente, cabe señalar que el Código no estableció parámetros para la aplicación de la “regla de los tres pasos” incluida en su art. 5.5, dejando margen para los mismos problemas de interpretación de los criterios de la regla ya analizados anteriormente en el presente trabajo.

En definitiva, la propuesta de relectura de la “regla de los tres pasos” resultante del Código representa, sin lugar a dudas, una iniciativa laudable con vistas a solucionar la falta de flexibilidad y de armonización de los límites al

---

<sup>793</sup> Ver apartado 3.1.2.3, (iii) de esta investigación.

<sup>794</sup> Dispone los dispositivos: “Art. 5.1 – *Uses with minimal economic significance. The following uses with minimal economic significance are permitted without authorisation, and without remuneration: (...) (2) the incidental inclusion of a work in other material y (3) use in connection with the demonstration or repair of equipment, or the reconstruction of an original or a copy of a work.*” [énfasis mío].

derecho de autor en el ámbito comunitario. No obstante, cabe también señalar que las ambigüedades contenidas en el texto del Código podrían plantear, en la práctica, más problemas interpretativos que respuestas satisfactorias.

#### **4.1.3. La propuesta de relectura de la “regla de los tres pasos” del art. 40 bis de la LPI resultante de la presente investigación**

El análisis histórico de la “regla de los tres pasos”<sup>795</sup> indica que su primera versión, constante del art. 9.2 del Convenio de Berna, tuvo su origen en una proposición de la delegación británica, basada en la tradición de los sistemas abiertos del *copyright*.

Ello explica la naturaleza abierta de la regla, que bajo esa perspectiva constituiría un marco flexible a partir del cual las legislaciones nacionales podrían fijar los límites que mejor atendiesen a sus propias necesidades sociales, culturales y económicas.

En este sentido, teniendo en cuenta el papel de la “regla de los tres pasos” como norma interpretativa de los límites, parece realmente acertado el intento del Grupo *Wittem* de propiciar una aproximación, a través del Código Europeo de Derecho de Autor<sup>796</sup>, entre los sistemas cerrados del *Civil Law* y los sistemas abiertos del *Common Law* basados en la doctrina del *fair use*.

Aunque el proceso de aproximación entre los dos sistemas sea deseable, ello no significa que se defienda la aplicación directa de la doctrina del *fair use* al sistema de derecho de autor europeo-continental<sup>797</sup>. En efecto,

---

<sup>795</sup> Para un estudio sobre la historia de la “regla de los tres pasos” ver apartado 3.1 de la presente investigación.

<sup>796</sup> El criterio de la prohibición de atentar contra la explotación normal de la obra, por ejemplo, recuerda el cuarto factor de la doctrina del *fair use*, a saber “*el efecto sobre el mercado potencial y el valor de la obra*”.

<sup>797</sup> No obstante, distintas propuestas doctrinales han sido formuladas en ese sentido. Ver, por ejemplo, GEIGER, Christophe, “The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?..., *op.cit.*; GRIFFITHS, Jonathan, “The “three-step test” in European copyright law..., *op.cit.*; SENFTLENBEN,

las diferencias entre las dos tradiciones jurídicas son tan sustanciales que una decisión en este sentido representaría un cambio radical que muy probablemente no produciría los resultados esperados.

De hecho, en un contexto como el europeo-continental, en el que no hay una tradición de aplicación de cláusulas abiertas, la sustitución del tradicional listado analítico de límites por el *fair use* pondría en riesgo la seguridad jurídica y, en definitiva, todo el sistema de la propiedad intelectual.

Por otra parte, hay que reconocer que el sistema vigente en el ámbito comunitario, al combinar un listado específico de límites con una lectura predominantemente restrictiva de la “regla de los tres pasos”, no es capaz de adaptarse al nuevo contexto tecnológico, lo que tampoco garantiza el deseado equilibrio de intereses y la seguridad jurídica del sistema.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que este trabajo de investigación propondrá a continuación, a fin de hacer posible la aproximación de los dos sistemas de límites antes referidos, es la incorporación de algunos de los elementos flexibles típicos de la doctrina del *fair use* a la “regla de los tres pasos” de los sistemas cerrados de límites europeos, de tal forma que dichos elementos sirvan para perfeccionar la aplicación de los criterios de la regla por parte de los jueces y tribunales, convirtiéndola en un instrumento más seguro de interpretación de los límites.

A estos efectos, se dará especial énfasis al caso español, sin perjuicio de que los mismos principios puedan extenderse a otras jurisdicciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

---

Martin, , “Fair Use in the Netherlands – a Renaissance?..., *op.cit.* y HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin, “Fair Use in Europe..., *op.cit.*



#### 4.1.3.1. Propuesta *de lege ferenda*: los “próximos pasos” del art. 40 *bis* de la LPI

En el contexto español, no caben dudas de que la regla del art. 40 *bis* de la LPI constituye una norma que establece criterios interpretativos destinados a los jueces. Esto se desprende del propio tenor literal de la norma, que establece que los límites “*no podrán interpretarse*” de modo que su aplicación “*cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de la obra*”.

Sin embargo, como ya se ha analizado en este trabajo<sup>798</sup>, la regla del art. 40 *bis* ha sido incorporada en la LPI en términos sustancialmente idénticos a la regla prevista en la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos<sup>799</sup>, la cual, diferentemente de la LPI, se destina al control del proceso legislativo y, por consiguiente, tiene carácter restrictivo.

La mala técnica legislativa empleada en la redacción del art. 40 *bis* de la LPI implica en una interpretación desvirtuada de la “regla de los tres pasos” en el contexto jurídico español. De hecho, para la doctrina mayoritaria, la regla implica en la práctica que el juez, al aplicar cualquier de los supuestos previstos en los artículos 31 a 39 de la LPI, debe verificar en el caso concreto que el límite en cuestión no daña la explotación normal de la obra ni perjudica de forma injustificada los intereses legítimos de los titulares de derechos<sup>800</sup>.

---

<sup>798</sup> Ver razonamientos desarrollados respecto al art. 40 *bis* de la LPI en el apartado 3.1.1.5 de esta investigación. Para un estudio general del art. 40 *bis*, ver apartado 2.3. Específicamente respecto al origen de dicho artículo, ver apartado 2.3.1.

<sup>799</sup> DOCE núm. L77, de 27 de marzo de 1996. Como ya se ha analizado, la Directiva sobre las bases de datos fue incorporada al derecho español por la Ley 5/1998, de 6 de marzo.

<sup>800</sup> Posición defendida, por ejemplo, por GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 823; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual...”, *op.cit.*, pp. 27-28 o RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., “Comentarios al artículo 40 *bis* de la LPI...”, *op.cit.*, pp. 389-391.

De conformidad con este entendimiento, los límites expresamente previstos en la LPI, que (al menos en teoría) han superado los criterios de la regla durante el proceso legislativo que resultó en su incorporación al derecho español, deben someterse a un segundo filtro, de esta vez jurisdiccional, destinado a verificar su adecuación a los criterios de la regla.

El resultado de ello es que, en el contexto español, la “regla de los tres pasos” no contribuye para la flexibilidad del sistema de límites, sino que, más bien al contrario, da lugar a interpretaciones restrictivas incluso respecto de aquellos límites expresamente previstos en la LPI.

Diferentemente de esto, el escenario ideal, teniendo en cuenta las raíces históricas de la regla y en línea con la propuesta del Grupo *Wittem*, sería permitir la extensión de los límites previstos en ley a otras utilidades “comparables”, utilizando como parámetro los criterios del 40 *bis* de la LPI.

De ese modo, los límites previstos en los artículos 31 a 39 de la LPI servirían como punto de referencia para la identificación de otras utilidades similares de obras protegidas, que serían igualmente merecedoras de protección legal y jurisdiccional siempre y cuando cumplieren con los criterios de la “regla de los tres pasos”.

Bajo este sistema, una cuestión clave consistiría en determinar cuáles utilidades deben considerarse “comparables” o análogas a aquellas ya previstas en ley. Una solución para ello, partiendo de una perspectiva normativa, sería la de considerar “casos comparables” aquellos supuestos que atendiesen a las mismas finalidades de los límites previstos en ley, teniendo en

cuenta las razones de política legislativa que justificaron su elaboración<sup>801</sup>. Así, el acceso a la cultura, las políticas de fomento a la educación e investigación, la libertad de información y de expresión, serían ejemplos de finalidades que podrían justificar la identificación de supuestos de hecho similares a un límite ya existente.

De ese modo, la regla del art. 40 *bis* de la LPI se convertiría en una especie de “cláusula semiabierta”, capaz de atribuir al sistema de límites la flexibilidad necesaria para su adaptación a las nuevas formas de uso de obras intelectuales derivadas del contexto digital. Dicha flexibilidad, no obstante, estaría limitada por la necesidad de que las utilizaciones en cuestión sean comparables a aquellas ya previstas en la legislación y cumplan con los criterios de la “regla de los tres pasos”.

La propuesta anterior, como se puede notar, va en línea con el planteamiento del Código *Wittem* de reformulación de la “regla de los tres pasos”. Sin embargo, como ya se ha referido<sup>802</sup>, a fin de conferir mayor previsibilidad y seguridad al sistema, parece necesario ir más allá de lo propuesto por el Grupo *Wittem* y concretar de forma objetiva los parámetros de aplicación de los criterios de la regla, consagrados el art. 40 *bis* de la LPI<sup>803</sup>.

Es precisamente en este contexto que sería deseable una mayor aproximación entre el sistema de límites del *fair use* y el sistema de derecho de autor europeo, en particular, el sistema español. En efecto, considerando que la “regla de los tres pasos” constituye, desde su origen, una norma de carácter abierto, formada por criterios interpretativos amplios, sería razonable esperar

---

<sup>801</sup> El enfoque normativo ha sido analizado como base para la interpretación de los pasos de la regla en el apartado 2.4 y sus respectivos subapartados (en concreto, 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3) en la presente investigación.

<sup>802</sup> Ver apartado 4.1.2, (ii) de esta investigación.

<sup>803</sup> Para un análisis interpretativo de los tres pasos de la regla, ver estudio desarrollado en el apartado 2.4 del presente trabajo de investigación.

que los jueces y tribunales la utilizasen como parámetro para valoraciones también de carácter abierto, y no al contrario como se viene observando de forma predominante en la práctica española<sup>804</sup>.

Debe tenerse en cuenta que aun en los sistemas cerrados de límites, siempre existirá una actividad judicial interpretativa que no necesariamente resultará en una aplicación literal de lo dispuesto en ley. De hecho, ningún límite está redactado de manera tan específica que prescinda de una interpretación valorativa o subjetiva por parte de los jueces y tribunales.

Al contrario, en muchos casos relativos a infracciones a la propiedad intelectual, se verifica que los jueces europeos analizan y aplican conceptos abiertos, de forma muy similar a lo que se verifica en el contexto del *fair use*<sup>805</sup>.

Así, por ejemplo, el primer factor del *fair use*, relativo a la finalidad y el carácter del uso, constituye elemento imprescindible para el análisis de cualquier límite comúnmente encontrado en los sistemas cerrados.

Asimismo, el tercer factor del *fair use*, sobre la sustancialidad de la parte de la obra reproducida o comunicada públicamente en relación con su conjunto, también ha sido utilizado, aunque de forma indirecta, por jueces y tribunales europeos en la fundamentación de sus decisiones<sup>806</sup>.

---

<sup>804</sup> De una manera general, en todos los casos analizados en la presente investigación y que implicaron en una aplicación de la “regla de los tres pasos”, los jueces y tribunales realizaron un razonamiento abierto de la regla, aunque, en la opinión de esta autora, muy poco fundamentada. El problema de la poca fundamentación de las decisiones tiene relación con la ausencia de criterios que oriente la aplicación de los pasos de la regla. Para una revisión de las jurisprudencias analizadas en este trabajo, ver Capítulo 3.

<sup>805</sup> Para un análisis de los cuatro factores que componen la doctrina del *fair use*, ver el apartado 1.5.1.3.1 de esta investigación.

<sup>806</sup> En ese sentido, ver, por ejemplo, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2, de 12 junio 2006, sobre el Caso *El Mundo vs. Periodista Digital*, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de julio de 2007, también sobre el Caso *El Mundo vs. Periodista Digital*, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia núm. 14/2013, de 21 de enero de 2013, sobre el caso *Producciones Mandarina/Telecinco vs. D.Urbano*. En este último caso, aunque el tribunal haya expresamente afirmado que no sería posible admitir la exclusión de la infracción por el hecho de que los fragmentos reproducidos no afectan a una parte sustancial de la obra, ha utilizado este mismo criterio (de la afectación sustancial de la obra) para cuantificar el valor de la indemnización debida por el infractor.

De igual manera, el cuarto factor del *fair use*, relativo al efecto de la utilización sobre el mercado potencial y el valor de la obra, es comúnmente utilizado por tribunales europeos en la fase de análisis de la extensión del daño y cuantificación de la indemnización correspondiente. Dicho elemento puede ser complementado por el segundo factor del *fair use*, referente a la naturaleza de la obra utilizada, que constituye un análisis importante de cara a delimitar el mercado potencial de explotación de la obra, así como su valor.

De ese modo, se puede notar que el supuesto abismo entre los sistemas de límites cerrados y el sistema abierto del *fair use* no existiría en términos prácticos, siendo deseable a los primeros (sistemas cerrados) aproximarse armónicamente del segundo (*fair use*), de forma a adquirir cierta flexibilidad sin renunciar a sus características fundamentales. A tal efecto, la “regla de los tres pasos” debe ejercer la importante función de puente entre estos dos contextos jurídicos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que viene a proponer la presente investigación es una modificación del art. 40 *bis* de la LPI, a fin de transformarle en un instrumento de interpretación extensiva de los límites mediante la inclusión de parámetros más objetivos de aplicación de los criterios de la “regla de los tres pasos” allí establecidos.

El principal objetivo de dicha propuesta consiste en permitir a los jueces la realización de un análisis fundamentado de casos “comparables” a las utilidades expresamente permitidas en la LPI, sea para admitirlas, sea para rechazarlas cuando, mediante una aplicación razonable de los criterios de la regla, entiendan que éstos no han sido cumplidos.

**(i) El criterio de la explotación normal de la obra: la delimitación del núcleo económico del derecho patrimonial del autor<sup>807</sup>**

El criterio referente a la “explotación normal de la obra” tiene como elemento central el análisis del impacto económico de la utilización amparada por el límite sobre la explotación de la obra protegida, lo que SENFTLEBEN llamó de “núcleo económico del derecho patrimonial del autor”<sup>808</sup>.

Como ya se ha visto anteriormente<sup>809</sup>, para que un límite se considere contrario a la explotación normal de la obra debe existir, por parte del titular del derecho, una expectativa razonable de obtención de un beneficio económico relevante, además de una afectación sustancial del mercado real o potencial de la obra<sup>810</sup>.

Dicha “expectativa razonable” de obtención de beneficio económico dependerá de las condiciones personales del titular del derecho afectado por el límite, que puede variar desde un autor individualmente considerado hasta grandes organizaciones empresariales. Por tanto, lo que puede considerarse una expectativa razonable para un titular, no necesariamente lo será para todos.

A su vez, el análisis de lo que debe entenderse por “afectación sustancial” del mercado de la obra tiene clara vinculación con el cuarto factor del *fair use*, que se refiere al efecto económico causado por una determinada

---

<sup>807</sup> Para una mejor comprensión del presente apartado, se remite a una lectura complementaria del análisis realizada respecto al criterio de la “explotación normal de la obra” en apartado 2.4.2 del esta investigación.

<sup>808</sup> Ver SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations...*, op.cit., p. 185.

<sup>809</sup> Ver apartado 2.4.2. de este trabajo.

<sup>810</sup> Así lo señalan RICKETSON, Sam y GINSBURG, Jane, *International Copyright...*, op.cit., p. 769.

utilización en el mercado y en el valor de la obra<sup>811</sup>, conocido como criterio de la “competencia económica”<sup>812</sup>.

Efectivamente, a partir del análisis de los documentos relativos a la Conferencia de Estocolmo<sup>813</sup>, es posible establecer una relación entre la “regla de los tres pasos” y el referido criterio de competencia económica.

Como se ha dicho anteriormente<sup>814</sup>, ya en los trabajos preparatorios a la Revisión de Estocolmo, en 1964, el Grupo de Estudios formado por representantes del gobierno suizo y del BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) presentaron un borrador preliminar de lo que, en el futuro, se convertiría en la “regla de los tres pasos”. Este texto, que puede considerarse el “embrión” de la regla, establecía que el derecho de reproducción debería limitarse a “*finés específicos y en la condición de que dichos fines no entren en competencia económica con estas obras*”<sup>815</sup>.

<sup>816</sup>.

De acuerdo con el Grupo de Estudios, “*todas las formas de explotación de una obra que tengan o puedan tener considerable importancia práctica o económica, deberán ser reservadas al autor*”<sup>817</sup>.

De ese modo, la exigencia de que los límites ‘*no compitan económicamente*’ con la explotación de la obra hace parte de la esencia de la regla y debe servir como uno de los parámetros objetivos para la verificación de

---

<sup>811</sup> Sobre la aplicación del cuarto factor del *fair use*, ver el apartado 1.5.1.3.1, (iv) de esta investigación. Para un análisis de dicho factor en el contexto de la “regla de los tres pasos”, ver SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations...*, *op.cit.*, pp. 184-187.

<sup>812</sup> Ver, VON LEWINSKI, Silke, *International Copyright Law...*, *op.cit.*, p.162 y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, pp. 777-778.

<sup>813</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*.

<sup>814</sup> Ver análisis histórico del art. 9.2 de Convenios de Berna en el apartado 2.1 del presente trabajo.

<sup>815</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, p.112.

<sup>816</sup> La versión completa y original del precepto dispone: “*However, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union, having regard to the provisions of this Convention, to limit the recognition and the exercising of the right, for specified purposes and on the condition that these purposes should not enter into economic competition with these works.*”.

<sup>817</sup> Ver en WIPO, *Records...*, *op.cit.*, p.112.

la adecuación del uso en cuestión con el criterio de “explotación normal de la obra”.

Por otro lado, la verificación de la competencia económica implica en la determinación del “mercado relevante” de una obra, lo que se puede relacionar con el segundo factor de la doctrina del *fair use*, referente a la naturaleza de la obra utilizada<sup>818</sup>, pues en dicho análisis debe tenerse en cuenta el tipo de obra afectada por el límite. Así, por ejemplo, no se puede entender como mercado relevante de obras científicas y técnicas el público en general, sino que el público educado y experto en la materia en cuestión, que es quien (real o potencialmente) consumirá tales obras<sup>819</sup>.

De ese modo, en el análisis del potencial conflicto de una utilización con la “explotación normal” de una obra, la determinación del público consumidor, y por consiguiente del mercado relevante de la obra en cuestión, no puede realizarse de forma abstracta o genérica. Al contrario, deben considerarse dados objetivos e idóneos aplicables al caso concreto que justifiquen la inclusión (o exclusión) de determinados grupos de consumidores del mercado de obras afectado por el límite<sup>820</sup>.

Asimismo, dependiendo del tipo de utilización que se lleve a cabo, habrá que tenerse en cuenta la sustancialidad de la utilización respecto del conjunto

---

<sup>818</sup> Para un análisis del segundo factor del *fair use*, ver apartado 1.5.1.3.1, (ii) de esta investigación.

<sup>819</sup> Ejemplo suscitado por GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna...”, *op.cit.*, p. 778.

<sup>820</sup> Ver en GEIGER, Christophe, “Rethinking copyright limitations in the information society...”, *op.cit.*, p. 947. También en ese sentido, RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, *op.cit.*, p. 177, quien afirma, acertadamente, que no se debe considerar una “explotación normal” el ejercicio de derechos de autor en esferas sociales compuestas por individuos o instituciones que no tengan la capacidad económica para adquirir obras intelectuales, simplemente porque dichos sujetos no integran el mercado de esas obras. De ese modo, para el citado jurista brasileño, sería anormal y, portanto, indefensible jurídicamente el ejercicio de derechos de autor asociados a obras didácticas utilizadas en regiones muy pobres de países subdesarrollados o en vía de desarrollo, donde las personas tienen que optar entre consumir libros o alimentos.



de la obra. Tal criterio, que también deriva de la doctrina del *fair use*<sup>821</sup>, sirve para demostrar que el grado de utilización de una obra también es un factor importante a la hora de determinar si una utilización afecta significativamente su explotación.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el grado de utilización de la obra no se mide necesariamente por criterios cuantitativos, como por ejemplo el número de reproducciones de la misma, sino que también con base en análisis cualitativos de dicha utilización. De ese modo sería posible, por ejemplo, que la reproducción de un pequeño fragmento de una obra pudiese resultar en un daño económico relevante en su explotación, en el supuesto de que dicho fragmento represente un elemento esencial de la obra o una parte singular o meritoria de la misma.

En definitiva, se puede concluir que la inclusión en la legislación de criterios objetivos como el análisis de las condiciones personales del autor o titular, de la competencia económica, de la naturaleza de la obra y de la sustancialidad de la utilización puede servir como parámetro para que jueces y tribunales realicen una interpretación fundamentada y segura del criterio de “explotación normal de la obra”.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha labor requiere un análisis económico complejo por parte de los jueces, lo que a su vez exige de las partes en conflicto un importante esfuerzo de producción de medios de prueba, incluyendo estudios económicos y datos estadísticos<sup>822</sup>. Sin este tipo de aportación probatoria, resultaría muy difícil para cualquier juez realizar un

---

<sup>821</sup> Para un análisis del tercer factor del *fair use*, ver apartado 1.5.1.3.1, (iii) de este trabajo de investigación.

<sup>822</sup> Ver LUCAS, André, y CAMARA ÁGUILA, Pilar, “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos...”, *op.cit.*, p. 18.

análisis fundamentado del criterio de explotación normal de la obra, aunque los parámetros para ello estén objetivamente previstos en ley.

**(ii) El criterio de ausencia de perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor: el art. 40 *bis* como regla de proporcionalidad**

Como se ha intentado demostrar en el presente trabajo, *“la finalidad de la regla de los tres pasos no es una finalidad restrictiva, sino una finalidad de equilibrio y conciliación entre los derechos de autor y los principios y derechos constitucionales que garantizan la difusión de la cultura”*<sup>823</sup>.

En este sentido, la “regla de los tres pasos” del art. 40 *bis* de la LPI debería idealmente funcionar como una herramienta de ponderación de los intereses de autores y usuarios, en lugar de una norma interpretativa destinada a restringir la aplicabilidad de los límites previstos en los artículos precedentes de dicha ley.

En este contexto, cobra especial relevancia el criterio de la regla relativo a la ausencia de “perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”. Ello porque dicho criterio constituye una especie de regla de proporcionalidad<sup>824</sup> o ponderación de intereses, que supone una actividad judicial más amplia y subjetiva que aquella empleada respecto del criterio de “explotación normal de la obra”, que como se ha visto en el apartado precedente depende sobre todo de un análisis de naturaleza económica, basado en criterios objetivos e intensa actividad probatoria.

---

<sup>823</sup> XIOL RÍOS, Juan Antonio, “La regla de los tres pasos en la jurisprudencia española...”, *op.cit.*, p.388.

<sup>824</sup> Para un análisis del paso del “perjuicio injustificado” como una regla de proporcionalidad y ponderación, ver GEIGER, Christophe, *The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?...*, *op.cit.*; GEIGER, Christophe, “El papel del “test” de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor...”, *op.cit.*, pp. 20-25; KUR, Annette, “Of Oceans, Islands, and Inland Water...”, *op.cit.*, pp. 31-42 y SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test...*, *op.cit.*, pp. 226-244, quien, al desarrollar un interesante análisis sobre el tercer paso de la regla (primer paso en el caso de la regla del art. 40 *bis* de la LPI), afirmó ser este paso una especie de regla de proporcionalidad.

Como se ha visto anteriormente<sup>825</sup>, el criterio de ausencia de “perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor” tiene dos elementos fundamentales: (a) la legitimidad de los intereses del autor o titular y (b) el carácter injustificado de los perjuicios a dichos intereses.

Para SENFTLEBEN, ambos elementos apuntan hacia la necesidad de un equilibrio, a través de una regla de proporcionalidad<sup>826</sup>, entre el interés del autor o titular de derechos y los intereses de terceros que sirven de fundamento para un determinado límite<sup>827</sup>.

#### (a) La legitimidad de los intereses del autor

---

<sup>825</sup> Ver apartado 2.4.3 de esta investigación.

<sup>826</sup> El principio de la proporcionalidad sería un importante criterio hermenéutico para la aplicación de los límites a la propiedad intelectual y constituye principio orientador consagrado tanto en la DDASI y en el Acuerdo sobre los ADPIC. En ese sentido dispone, respectivamente, el Considerando 31 de la DDASI y el art. 7 de los ADPIC. De acuerdo con el Considerando 31, *“Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas. Las actuales excepciones y limitaciones a los derechos previstas en los Estados miembros deben reevaluarse a la luz de los avances logrados en la electrónica. Las diferencias existentes en las excepciones y limitaciones a determinados actos restringidos inciden directa y negativamente en el funcionamiento del mercado interior de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Tales diferencias podrían perfectamente acentuarse a medida que se desarrollen la explotación transfronteriza de las obras y las actividades transfronterizas. Para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, resulta oportuno definir de manera más armonizada tales excepciones y limitaciones. El grado de armonización de las mismas debe estar en función de sus efectos sobre el correcto funcionamiento del mercado interior.”* El art. 7 de los ADPIC establece que *“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”* [énfasis mío].

Asimismo, el principio de la proporcionalidad ha servido como fundamento de distintas decisiones del TJUE. En ese sentido ver, Sentencia del TJUE, de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06, caso *Productores de Música de España (Promusicae) y Telefónica de España, S.A.U.*, en donde el Tribunal afirmó que *“(…) en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad.”* (§ 70) [énfasis mío]. Ver también en Sentencia del TJUE, de 1º de diciembre de 2011, asunto C-145/10, caso *Painer*. Según el Tribunal, *“por lo que se refiere al contexto en el que se inscribe el artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2001/29, es preciso recordar que, tal como se deduce de su considerando 31, al aplicar dicha Directiva debe garantizarse un «justo equilibrio» entre los derechos e intereses de los autores, por una parte, y los de los usuarios de prestaciones protegidas, por otra.”* (§132) [énfasis mío]. En ese mismo sentido ver también caso *Padawan* (asunto C-467/08, de 21 de octubre de 2010, §43); caso *SABAM* (asunto C-360/10, de 16 de febrero de 2012, §51); caso *Scarlet Ext.* (asunto C-70/10, de 24 de noviembre de 2011, §46) y caso *Sky Österreich* (asunto C-283/11, de 22 de enero de 2013, §60).

<sup>827</sup> *Idem*, p.226.

Como se ha apuntado anteriormente, el Grupo Especial de la OMC, al analizar el Caso *WT/DS/160 (2000)*<sup>828</sup>, estimó que la expresión “legítimos intereses” tenía un doble sentido.

Desde una primera perspectiva positivista, significaría ‘*legal*’, es decir, lo que está autorizado y protegido por ley, indicando “*el carácter de lícito desde el punto de vista del derecho positivo*”. Por otra parte, la referida expresión tendría una connotación normativa, “*tratándose de intereses que se justifican habida cuenta de los objetivos subyacentes a la protección de los derechos exclusivos*”<sup>829\_830</sup>.

Dicha perspectiva normativa pone todavía más en evidencia la regla de proporcionalidad subyacente a la expresión “legítimos intereses” que, de acuerdo con el propio Grupo Especial, “*clama por una protección de intereses que son justificados en razón de políticas públicas relevantes u otras normas sociales*”<sup>831</sup>.

---

<sup>828</sup> Informe del Grupo Especial de la OMC del 15 de junio de 2000, Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la ley americana sobre el derecho de autor, Caso *WT/DS160/R*, ver apartado 2.4 del presente trabajo.

<sup>829</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC (*WTO Panel – 2000*), § 6.224.

<sup>830</sup> El argumento sobre la perspectiva normativa ha sido desarrollado por el Grupo Especial de la OMC en un caso precedente, Caso *WT/DS114/R*, de 17 de marzo de 2000, respecto a la protección de una patente de un producto farmacéutico del Canadá. En ese contexto, hay que recordarse de que, en el caso de las patentes, el art. 30 de los ADPIC, que regula la “regla de los tres pasos” en el ámbito de esa modalidad de propiedad industrial, prevé que los límites a los derechos exclusivos conferidos por una patente no podrán atentar “*de manera injustificable contra la explotación normal de la patente*” ni causar “*un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros*”.

De ese modo, diferentemente de la regla aplicable a los límites a los derechos de autor (art. 13 de los ADPIC), en el caso de las patentes (y también en el caso de las marcas según lo previsto en el art. 17 de los ADPIC), en el análisis del paso sobre el “perjuicio injustificado”, obligatoriamente habrá que tenerse en cuenta los intereses legítimos de terceros. Ver en Informe del Grupo Especial de la OMC sobre el asunto “*Canadá - Protección mediante Patente de los Productos Farmacéuticos*”, *WT/DS114/R*, de 17 de marzo de 2000. Disponible en: << [www.tripsagreement.net/trips\\_files/documents/WTDS114R1.DOC](http://www.tripsagreement.net/trips_files/documents/WTDS114R1.DOC)>>.

Dispone el citado artículo: “*Artículo 30 – Excepciones de los derechos conferidos: Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.*” [énfasis mío].

Dispone el art. 17 de los ADPIC: “*Artículo 17 – Excepciones: Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.*” [énfasis mío].

<sup>831</sup> Ver Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso *WT/DS114/R (WTO Panel – Patent, 2000)*, § 7.69.

Así es que, en línea con los argumentos desarrollados en la presente investigación<sup>832</sup>, el análisis de la expresión “legítimos intereses” no debe limitarse a los intereses de los autores y titulares de derechos, sino que debe extenderse también a los intereses de terceros y en particular el interés público, incluyendo la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, el derecho a la educación y de acceso a la cultura y las políticas sociales que buscan atenderlos.

En este sentido, la cuestión clave respecto de la legitimidad de los intereses de los autores o titulares de derechos, consiste en determinar si sus intereses económicos sobre determinada forma de utilización de su obra serían justificables a la luz de los intereses públicos que fundamentan la existencia del propio derecho de autor correspondiente. Si dichos intereses económicos son justificables, deberían considerarse legítimos.

Para SENFTLEBEN, de acuerdo con la regla de proporcionalidad, un interés económico del autor deberá ser considerado justificable (y, por tanto, legítimo) si es adecuado para alcanzar los objetivos y finalidades que se buscan con la protección del derecho de autor en cuestión y que, como se ha dicho, debe estar relacionado también con la protección de los intereses públicos o colectivos<sup>833</sup>.

De ese modo, en un supuesto de hecho que implicase en una utilización de obra comparable a uno de los límites expresamente previstos en la LPI, el juez habría que analizar si dicha utilización, no autorizada expresamente por

---

<sup>832</sup> Ver específicamente los apartados 1.1 y 1.2 en los cuales se buscó explicar que el derecho del autor surgió a partir de la necesidad de atendimento a un interés público, constituyéndose, desde su origen, una situación jurídica compleja, donde hay que buscar el equilibrio entre el interés individual del autor y demás titulares, de un lado, y el interés público, del otro.

<sup>833</sup> SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test...*, *op.cit.*, pp. 231-232. Ese entendimiento se relaciona con el enfoque normativo de interpretación de los criterios de la “regla de los tres pasos” y que ha sido utilizado en los apartados 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 de la presente investigación.

ley, sería considerada esencial para el interés público que se buscó proteger a través del límite legal de referencia (o límite comparable).

**(b) El carácter injustificado de los perjuicios causados a los intereses del autor**

No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán existir situaciones en las que la utilización, aunque pueda considerarse legítima por atender a interés público relevante, cause un perjuicio significativo al interés del autor o titular del derecho, superior a los propios beneficios sociales generados por la utilización. En estos casos, el perjuicio al interés del autor, aunque pudiera considerarse legítimo, sería injustificado, incumpliendo la regla del art. 40 *bis* de la LPI.

A la luz de la regla de proporcionalidad, los sacrificios a los intereses de autores o titulares deben estar razonablemente equilibrados con los beneficios resultantes de la utilización correspondiente. Asimismo, dichos sacrificios deben ser adecuados y necesarios para atender a los objetivos de políticas públicas (económicas, sociales o culturales) subyacentes a la protección de los intereses que justifican la existencia del límite en cuestión.

Para que se llegue a esa situación de equilibrio en un supuesto concreto, una alternativa que cabe a los jueces consiste en imponer al beneficiario del uso una obligación de pago de una remuneración equitativa a los autores o titulares.

Como se ha visto<sup>834</sup>, históricamente la fijación de una remuneración equitativa vinculada al criterio de “ausencia de perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor” encuentra su origen en los propios trabajos preparatorios de la Conferencia de Estocolmo, en el marco de los cuales se

---

<sup>834</sup> Ver apartado 2.4.3 de la presente investigación.

concluyó que un perjuicio en principio injustificado puede convertirse en justificado si el autor o titular recibe una compensación justa, a través de un derecho de remuneración equitativa que repare el daño causado<sup>835</sup>.

Sin embargo, ni la LPI, ni los demás textos legales donde la “regla de los tres pasos” ha sido disciplinada, cuidaron de especificar qué sería una remuneración equitativa en el contexto de aplicación de la regla.

SENFTLEBEN realizó un análisis interesante sobre esta materia, que merece ser aquí mencionado. Al examinar todo el proceso de elaboración de la “regla de los tres pasos”, como regla internacional destinada a los legisladores nacionales<sup>836</sup>, dicho autor destacó la interpretación dada al tema por el Comité Principal de la Conferencia de Estocolmo, en el sentido de que el perjuicio a los intereses de los autores o titulares de derechos no sería considerado injustificado cuando la legislación nacional exigiera el pago de una adecuada remuneración<sup>837</sup>.

De acuerdo con SENFTLEBEN, este entendimiento del Comité Principal se basó en una propuesta de la delegación alemana influenciada por su Ley de Propiedad Intelectual de 1965, que preveía el pago de una remuneración

---

<sup>835</sup> De acuerdo con el Informe del Comité Principal de la Conferencia de Estocolmo, una orientación para la interpretación del tercer paso sería: “*Sólo si esto no es así [es decir, sólo en caso de superación de los dos primeros pasos] será posible, en algunos casos especiales, establecer una licencia obligatoria o prever una utilización sin pago. Un ejemplo práctico podría ser las fotocopias para diversos propósitos. Si se produce un gran número de copias, éstas pueden no estar permitidas, puesto que entran en conflicto con la explotación normal de la obra. Si se trata de un número relativamente grande de copias para su uso en empresas industriales, es posible que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, siempre que, con arreglo a la legislación nacional, se pague una remuneración equitativa. Si se hace un pequeño número de copias, puede permitirse la fotocopia sin pago, en particular para los usos individuales y científicos*”. (la traducción al español proviene del Informe del Grupo Especial de la OMC (WTO Panel – 2000). Ver texto original en inglés en WIPO, *Records...*, op.cit., pp. 1145-1146.

<sup>836</sup> SENFTLEBEN, Martin, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test...*, op.cit., pp. 43-82.

<sup>837</sup> En ese sentido, afirmó el Presidente del Comité Principal, el jurista alemán Ulmer, respecto a la relación entre la remuneración equitativa y la “regla de los tres pasos”: “(...) in the case of photocopies made by industrial firms, it could be assumed that there would be no “unreasonable” prejudice to the legitimate interests of the author if the national legislation stipulated that adequate remuneration should be paid”. En SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, op.cit., p. 56.

equitativa y a tanto alzado por empresas que realicen “un número relativamente grande de copias para uso interno de la propia empresa”<sup>838</sup>.

En este sentido, el informe del Comité Principal apunta hacia la posibilidad del legislador establecer legalmente remuneraciones equitativas a tanto alzado, que no necesariamente corresponden a los perjuicios efectivamente causados a los autores o titulares de derechos o la remuneración que éstos recibirían si la hubieran podido fijar libremente<sup>839-840</sup>.

Cabe recordar, no obstante, que la “regla de los tres pasos” analizada por el Comité Principal de la Conferencia de Estocolmo está dirigida a los legisladores nacionales, situación distinta de la regla del art. 40 *bis* de la LPI, que como se ha visto se trata de una norma interpretativa dirigida a los jueces y tribunales.

Siendo una norma interpretativa, que según lo aquí propuesto debería utilizarse como parámetro para el análisis de utilidades comparables a aquellas expresamente previstas en la LPI, no parece oportuno establecer cantidades a tanto alzado en concepto de remuneración equitativa. Al contrario, los jueces y tribunales deberán tener cierta libertad en dichos casos para fijar una remuneración que compense adecuadamente el perjuicio sufrido por el autor o titular, llevando en consideración las particularidades y circunstancias del caso concreto.

A estos efectos, resulta importante establecer criterios objetivos que puedan orientar la labor judicial de fijación de dicha remuneración equitativa.

---

<sup>838</sup> *Idem*, pp.52-58 y 238-239. Para un análisis de la participación y propuestas de la delegación alemana en la Conferencia de Estocolmo, ver también apartado 2.1 del presente trabajo.

<sup>839</sup> Contrariando el entendimiento de RICKETSON sobre el sentido de la expresión “remuneración equitativa” al comentar el art. 13.1 del Convenio de Berna. En ese sentido, dicha expresión significa esencialmente que: “(...) the author is to receive, for the compulsory use of his work, an equivalent remuneration to that which he would have received if he were free to authorise the use in the absence of a compulsory licensing provision”. Ver RICKETSON, Sam, *The Berne Convention for the protection...*, op.cit., p.520.

<sup>840</sup> En SENFTLEBEN, M., *Copyright, Limitations...*, op.cit., p. 239.



Un criterio útil, por ejemplo, consiste en analizar el grado del perjuicio efectivamente sufrido por el autor o titular del derecho, teniendo como base el análisis económico realizado en la aplicación del criterio referente a la “explotación normal de la obra”<sup>841</sup>. Al analizar dicho criterio, el juez deberá tener en cuenta que caso se considere mínimo el perjuicio causado al autor o titular, la fijación de una remuneración equitativa no se justificará<sup>842</sup>.

Otro parámetro complementar al criterio del perjuicio efectivo, sería el análisis del grado de utilización de la obra en relación a su conjunto<sup>843</sup>, lo que demanda un extenso análisis del juez acerca de la naturaleza de la obra y su relación con la sustancialidad del uso.

Asimismo, en el contexto de la sociedad de información, el nivel de remuneración equitativa deberá determinarse teniendo en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección disciplinadas entre los artículos 160 y 162 de la LPI<sup>844</sup>. Cuanto mayor el grado de utilización de dichas medidas, mayor será el control de las utilidades de la obra por parte de sus

---

<sup>841</sup> De hecho, la interpretación de la “regla de los tres pasos” que se propone en el presente trabajo parte de la idea de que la aplicación de los dos pasos de la regla del art. 40 *bis* de la LPI debe realizarse en conjunto y de forma global de modo que los análisis de cada uno de los pasos se complementen mutuamente.

<sup>842</sup> En ese sentido dispone el Considerando 35 de la DDASI: “*En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. Cuando los titulares de los derechos ya hayan recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon de licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por separado. El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo debidamente en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago*”. Aunque, como ya se analizado, la regla del art. 40 *bis* de la LPI no se origine de la regla del art. 5.5 de la DDASI, se cree plenamente posible que el intérprete pueda orientarse a través de los Considerandos de la DDASI, principalmente si se tiene en cuenta que esa Directiva tiene como objetivo construir un marco jurídico armonizado en materia de propiedad intelectual y disciplina especialmente el régimen de límites y excepciones.

<sup>843</sup> Es patente la relación entre el presente criterio y el tercer factor de la doctrina del *fair use* respecto a la cantidad y sustancialidad de la parte reproducida y exhibida en relación al conjunto de la obra. Tal factor ya ha sido comentado y utilizado en el análisis del paso sobre la “explotación de la obra” e el apartado precedente. De hecho, los análisis de los dos pasos de la regla del art. 40 *bis* son complementares, de modo que los criterios objetivos utilizados en el análisis de la “violación de la explotación normal” serán utilizados también en la verificación de existencia de un “perjuicio injustificado”.

<sup>844</sup> El presente criterio tiene relación directa con lo previsto en el ya citado Considerando 35 de la DDASI.

titulares y, consecuentemente, menor será la posibilidad de perjuicios injustificados a los mismos.

En el contexto de la doctrina española, MARTÍN SALAMANCA analiza la naturaleza jurídica del derecho de remuneración previsto en el art. 33.1 de la LPI, respecto de los trabajos sobre temas de actualidad<sup>845\_846</sup>.

Dicha autora señala, en relación con el referido art. 33.1, que la LPI:

“(…) sustituyendo la voluntad del titular correspondiente, que, en otro caso, sería preceptiva, autoriza una determinada modalidad de explotación de la obra. Esta cesación, legalmente impuesta, de los efectos propios del contenido o parte del contenido del derecho de propiedad intelectual, que, como regla, pertenece al titular, justifica que se le asocie una remuneración, a modo de indemnización. A fin de cuentas, la Ley está sometiendo al titular a una suerte de expropiación de su ámbito exclusivo de disposición sobre el bien protegido, en beneficio, en este caso, de la libertad de información, y la remuneración que, legalmente, se exige como requisito, cumpliría la función de *justiprecio*.”<sup>847</sup>.

En este sentido, la referida autora atribuye a la remuneración prevista en el art. 33.1 de la LPI un carácter indemnizatorio que se justificaría por las restricciones legales impuestas a los titulares de los respectivos derechos.

---

<sup>845</sup> Cuando de la publicación de la obra de la jurista, en el año de 2004, la LPI sólo prevía un único caso de remuneración relacionado a un límite a la propiedad intelectual. Los demás casos de límites vinculados al derecho de remuneración han sido incluidos posteriormente, principalmente por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que incorporó la DDASI en el derecho español. Ver en MARTÍN SALAMANCA, Sara, *Remuneración del autor...*, op.cit., pp. 264-267.

<sup>846</sup> Dispone el art. 33.1 de la LPI: “*Artículo 33.1 – Trabajos sobre temas de actualidad. 1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa. Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.*”

<sup>847</sup> MARTÍN SALAMANCA, Sara, *Remuneración del autor...*, op.cit., p. 266.

Cumple señalar, no obstante, que la LPI no establece expresamente remuneraciones equitativas para todos los supuestos de límite a los derechos de autor en ella previstos.

De hecho, en relación con los límites expresamente previstos en la LPI, no hay una línea divisoria clara entre los supuestos en los cuales se exige el pago de una remuneración equitativa y aquellos en los cuales dicha remuneración no está prevista en la ley<sup>848</sup>. La fijación de la remuneración parece estar más basada en cuestiones de políticas públicas, sometidas a las influencias y presiones de los distintos sectores sociales, que propiamente en la “regla de los tres pasos”.

Por otro lado, para aquellos casos no previstos en la LPI, la fijación de una remuneración equitativa, a través de una interpretación judicial fundamentada de la regla del art. 40 *bis*, serviría como un medio para evitar que el perjuicio causado al autor o titular como resultado de determinada utilización alcanzase un nivel irrazonable.

Como ya se ha dicho, el carácter injustificado del perjuicio causado al autor debe ser analizado desde una perspectiva normativa, llevando en consideración el interés público que justificó la restricción al monopolio del autor. En este sentido, como el interés público es un elemento dinámico que debe adaptarse a las distintas realidades sociales y económicas de cada país, el análisis del perjuicio a los intereses del autor también deberá tener en cuenta esta variabilidad de contextos.

---

<sup>848</sup> En efecto, además del mencionado límite respecto a los trabajos sobre tema de actualidad (art. 33.1 de la LPI) existen, en la LPI, otros supuestos de límites condicionados al pago de una remuneración o compensación equitativa que serían: (i) art.31.2 de la LPI, sobre el límite de la copia privada; (ii) art. 32.1, II, de la LPI, sobre el límite de las reseñas y el *press clipping*; (iii) art. 32.2 de la LPI, sobre el límite sobre agregadores y buscadores; (iv) art. 32.3 de LPI, sobre el límite de la ilustración de la enseñanza; (v) art. 37.2 de la LPI, sobre el límite de préstamo por determinadas instituciones; (vi) art. 37.3 de la LPI, sobre el límite de la comunicación pública mediante terminales especializados en determinadas instituciones y (vii) art. 37 *bis* de la LPI, sobre el límite de las obras huérfanas.

En definitiva, a través de la fijación de una remuneración equitativa, se cumple lo que parte de la doctrina considera que debería ser el principio general en materia de límites al derecho de autor, en concreto, su carácter retribuido, salvo que el objetivo de interés público perseguido justifique suficientemente la gratuidad<sup>849</sup>.

### **(iii) Los criterios propuestos y sus reflejos normativos**

Recientemente, España modificó su legislación sobre propiedad intelectual, a través de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre<sup>850</sup>. Como resultado de ello, se ha modificado parcialmente el texto la LPI con vistas a regular ciertos aspectos considerados urgentes por el legislador español, entre los cuales se destacan los siguientes<sup>851</sup>:

- (i) el refuerzo de los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia en sus actividades;
- (ii) la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital;
- (iii) la revisión del concepto legal del límite de copia privada, amparándose en los márgenes que se deducen de la normativa y jurisprudencia europeas;

---

<sup>849</sup> En ese sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ –CANO, Alberto., “Límites al derecho de autor”, VV.AA., en *Protección y límites del derecho de autor de los creadores visuales. Seminario Diego Rivera/Ignacio Zuloaga*, Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2006, pp. 94-98. Para quien la existencia de interés público es imprescindible para justificar la creación o el mantenimiento de cada límite; pero, no obstante, ese interés público no justifica automática y necesariamente la gratuidad del límite.

<sup>850</sup> El BOE de 5 de noviembre de 2014 ha publicado la Ley 21/2014, de 4 de noviembre (LA LEY 16793/2014), por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI), y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

<sup>851</sup> Ver en la Exposición de Motivos de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre.

- (iv) la ampliación del límite de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias;
- (v) la adaptación del límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en internet, reconociendo el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensados económicamente por la explotación de sus contenidos<sup>852</sup>.

En efecto, de conformidad con la Exposición de Motivos de la referida ley, la reforma tiene como objetivo principal, en línea con iniciativas de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea, “*proporcionar instrumentos eficaces que permitan la mejor protección*” de la propiedad intelectual, en el contexto de “*las nuevas tecnologías digitales de la información y de las redes informáticas descentralizadas*”, “*sin menoscabar el desarrollo de internet, basado en gran parte en la libertad de los usuarios para aportar contenidos*”.

En este sentido, sin perjuicio de las críticas que el legislador pueda sufrir en virtud de las modificaciones introducidas en el ámbito de la reforma implementada a través de la Ley 21/2014<sup>853</sup>, se echa en falta de una propuesta

---

<sup>852</sup> Asimismo, la nueva Ley 21/2014 procede a la transposición al ordenamiento jurídico español de dos Directivas comunitarias, en concreto, (i) la Directiva del 27 de septiembre de 2011, mediante la cual se amplía el plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en veinte años, pasando de ser el plazo de 50 a 70 años, y (ii) la Directiva del 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, que tiene como objetivo principal establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en la utilización de las obras huérfanas por parte de las instituciones culturales y los organismos públicos de radiodifusión de la Unión Europea. Para un análisis de los principales aspectos de la reforma de la LPI, ver en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual...*, op. cit.

<sup>853</sup> De hecho, desde la publicación de la Ley 21/2014, la doctrina ha publicado distintos trabajos mediante los cuales se han criticado los cambios propuestos por el legislador español en virtud de los desaciertos de fondo o técnica en los que ha incurrido el legislador. En ese sentido, ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual...*, op. cit.; MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, Adriana. “La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, una nueva oportunidad perdida”, en *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 896, 2014; GONZÁLEZ NAVARRO, Blas Alberto. “La reforma española de la Ley de Propiedad Intelectual : tensiones con el Derecho Comunitario y el TJUE”, en *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 897, 2015; SÁIZ GARCÍA, Concepción. “La reforma del límite de ilustración de la

más amplia de modificación del sistema de límites a la propiedad intelectual, que pudiera contribuir de forma efectiva para la adaptación de la normativa española a los cambios derivados de los avances sociales y tecnológicos.

Ante este escenario y a la vista de todo lo expuesto anteriormente, la propuesta de este trabajo de investigación consiste en plantear una reforma del art. 40 *bis* de la LPI, a los efectos de transformarlo en una “cláusula semiabierta” que permita una mayor flexibilidad del sistema de límites español, sin comprometer su seguridad jurídica.

Lo anterior se materializaría a través de la inclusión en el referido artículo de parámetros objetivos de interpretación de los criterios que componen la “regla de los tres pasos”, transformándola en un instrumento eficaz a la disposición de los jueces y tribunales con vistas a la aplicación ponderada de los límites.

En este sentido, *de lege ferenda*, el alcance del art. 40 *bis* no quedaría restringido a los límites ya expresamente recogidos en el Capítulo II, Título III de la LPI, tal y como ocurre actualmente, sino que se ampliaría para alcanzar otras formas de utilización “comparables” a los límites de referencia ya existentes.

De cara a dotar el sistema de la necesaria seguridad jurídica, las utilidades “comparables” solo deberían ser permitidas en determinados casos concretos y asimismo cumplir con los siguientes criterios interpretativos:

- (i) servir a las finalidades del límite de referencia;

---

enseñanza..., *op.cit.*; y AYLLÓN SANTIAGO, Héctor. “Luces y sombras de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014”, en *Actualidad civil*, nº 4, 2015.

- (ii) no causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o titular del derecho, teniendo en cuenta los intereses de terceros, en particular el interés público; y
- (iii) no entrar en conflicto con la explotación normal de la obra.

Como se nota, los criterios indicados en los apartados (ii) y (iii) anteriores ya están, de cierta manera, recogidos en la “regla de los tres pasos” consagrada en la actual redacción del art. 40 *bis* de la LPI. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, aparte de ampliar el alcance del referido artículo a otras utilidades “comparables”, sería importante introducir a la redacción del art. 40 *bis* parámetros objetivos para la aplicación de los referidos criterios por parte de los jueces y tribunales, en el bien entendido de que los factores del *fair use*, analizados a lo largo del presente trabajo, consistirían una importante fuente para la identificación de dichos parámetros.

En particular, el criterio de “ausencia de perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los autores”, indicado en el apartado (ii), debería ser interpretado como una regla de proporcionalidad, cuyo objetivo consistiría en garantizar el equilibrio entre los derechos de los autores (o titulares), de un lado, y los intereses del público en general, que justifican la existencia del límite de referencia, de otro. Como ya se ha dicho, para que el referido equilibrio sea alcanzado en la práctica, los jueces y tribunales podrían imponer al beneficiario de la utilización comparable, en determinados casos, el pago de una remuneración equitativa al autor o titular del derecho, en concepto de indemnización por los perjuicios causados.

En lo que se refiere al criterio de “ausencia de conflicto con la explotación de la obra”, referido en el apartado (iii), una utilización comparable

no debería ser permitida cuando, atendiéndose a criterios objetivos, tales como la competencia económica, la naturaleza de la obra y la sustancialidad de la utilización, se entendiese que dicha utilización afecta sustancialmente al mercado real o potencial de la obra en cuestión.

En ningún caso, la presente propuesta busca dar cobijo a decisiones judiciales arbitrarias o sin la debida fundamentación, sino, más bien, abrir camino a la construcción de una “regla de los tres pasos” que verdaderamente cumpla la función de promocionar el equilibrio entre la protección de los autores y del interés público, a través de un proceso de interpretación judicial razonado y basado en criterios objetivos.



## CAPÍTULO V – LA “REGLA DE LOS TRES PASOS” EN EL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR DE BRASIL

En los últimos años, la propiedad intelectual ha adquirido un papel de extrema importancia en el ámbito internacional, principalmente en virtud del desarrollo de las nuevas tecnologías de información, que han ampliado significativamente la transmisión del contenido cultural por todo el mundo.

En este contexto, la discusión respecto del papel de los límites al derecho de autor como mecanismo de garantía del equilibrio entre los intereses de los autores, de un lado, y los del público en general, de otro, ha cobrado una importancia sin dimensiones o fronteras, siendo objeto de estudios no solamente en países del contexto europeo, como se ha visto anteriormente, sino que también en países de otros entornos, como Brasil.

Sin embargo, el derecho de autor brasileño, pese a la aparente similitud con el llamado sistema europeo-continental, presenta importantes particularidades, principalmente cuando se tiene en cuenta la compleja realidad del país derivada de las desigualdades económicas, sociales y culturales entre sus ciudadanos.

En efecto, uno de los principales retos de la sociedad brasileña en la actualidad consiste en superar la desigualdad<sup>854</sup>. Una de las formas de hacerlo, en lo que se refiere al derecho de autor, consistiría en garantizar el amplio

---

<sup>854</sup> Según recientes estudios sobre la desigualdad en Brasil, aunque se observe una mejora en la distribución de renta de la población, el país aún sufre con el alto nivel de desigualdad cuando comparado con otros países en el mundo y mismo en América Latina. En 2013, la población con los 10% más bajos rendimientos concentraban apenas 1,2% de la renta total. Ya el 10% más rico de la población brasileña concentró durante todo el período analizado más de 40% de la totalidad de la renta *per cápita*. Ver en *Síntese de Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população brasileira*, 2014, publicado por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, disponible en <<ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores\_Sociais/Sintese\_de\_Indicadores\_Sociais\_2014/SIS\_2014.pdf>>.

acceso del público en general al conocimiento y a la información, lo que podría lograrse, entre otras medidas, a través de un sistema de límites a los derechos de autor más flexible y adecuado al atendimento de esas necesidades sociales.

No obstante, como se verá a continuación, Brasil tiene un sistema de límites muy restrictivo, lo que dificulta el acceso de sus ciudadanos a los bienes culturales y, al fin y al cabo, contribuye para agravar el escenario de desigualdad antes referido<sup>855</sup>.

## **5.1. Breve introducción al derecho de autor brasileño, con especial referencia a su sistema de límites**

### **5.1.1. Antecedentes históricos**

Antes de analizar el sistema de límites previsto en la actual Ley de Derecho de Autor de Brasil<sup>856</sup>, conviene hacer un breve repaso de sus antecedentes históricos<sup>857</sup>.

---

<sup>855</sup> De acuerdo con CARBONI, dicho sistema de límites no es suficiente para solucionar el conflicto entre el derecho individual del autor y el interés público a la libre utilización de obras intelectuales, no atendiendo al principio constitucional de la función social del derecho de autor. CARBONI, Guilherme, *Função social do direito de autor*, Juruá, 2008, p. 97.

<sup>856</sup> Como se verá, en el ámbito civil, el derecho de autor brasileño se encuentra, actualmente, disciplinado en la Ley 9.610/1998, de 19 de febrero. Dicha Ley, en conjunto con la Ley 9.609/1998, de 19 de febrero, sobre la protección de la propiedad intelectual del programa de ordenador, el Código Penal brasileño (Decreto-Ley 2.848/1940) y la Constitución Federal de Brasil de 1988, de 5 de octubre, formarían el actual marco jurídico del derecho de autor en Brasil. Específicamente con respecto a los derechos conexos existe aún algunas leyes relativas a ciertas categorías de titulares de estos derechos, en concreto, Ley nº 6.533, de 1978, que disciplina la actividad y profesión de los artistas, especialmente en su artículo 13 e parágrafo único; la Ley nº 3.857, de 1960, que dispone sobre el ejercicio de la actividad y profesión de músico y crea el Orden de los Músicos de Brasil; la Ley nº 6.615, de 1978, que disciplina el ejercicio de la actividad y profesión de locutor.

<sup>857</sup> Sobre la evolución de la ley brasileña, ver DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral...*, op. cit., pp. 10-14; BITTAR, Carlos Alberto, *Direito de Autor*, Forense Universitária, 2003; COSTA NETTO, José Carlos, *Direito Autoral no Brasil*, FTD, 1998, ABRÃO, Eliane Y., *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Editora do Brasil, 2002; CABRAL, Plínio, *A Nova Lei de Direitos Autorais*, Editora Habra, 2004 y PIMENTA, Eduardo, *Princípios de Direitos Autorais*, Vol 1, Lumen Juris, 2004. Para un lectura crítica de la historia del derecho de autor en Brasil, ver MIZUKAMI, Pedro Nicoletti, *Função Social da Propriedade Intelectual: Compartilhamento de arquivos e Direitos Autorais na CF/88*, Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007, disponible en: << [http://www.sapientia.pucsp.br/tde\\_busca/arquivo.php?codArquivo=5101](http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5101)>> y MIZUKAMI, Pedro Nicoletti; LEMOS, Ronaldo; MAGRANI, Bruno y PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso, "Exceptions and limitations to copyright in Brazil: A call for reform", en *Access to knowledge in Brazil: New research on Intellectual*

En Brasil, así como en muchos países europeos, el derecho de autor fue inicialmente entendido como un mero privilegio de impresión, hasta su posterior reconocimiento como un derecho subjetivo del autor<sup>858</sup>.

Estudios históricos<sup>859</sup> apuntan que la primera ley brasileña que otorgó algún tipo de privilegio a los autores fue la Ley de 11 de agosto de 1827, publicada por tanto en el período imperial, cuyo principal objeto era la creación de los Cursos de Derecho en las Ciudades de São Paulo y Olinda<sup>860</sup>. De forma accesoria, dicha ley imperial fijó un privilegio de 10 años, en beneficio de los profesores, sobre los materiales por ellos preparados en el ámbito de los referidos cursos<sup>861</sup>.

Curiosamente, en Brasil, los derechos de autor se han concebido por primera vez como un derecho subjetivo a través de una ley penal y no una ley civil. En concreto, el art. 261 del Código Penal Imperial de 1830 fue la primera ley brasileña que estableció de forma indirecta un derecho de reproducción, al crear un tipo penal que prohibía la reproducción, en varias modalidades, de escritos o diseños. La protección de la ley duraba toda la vida del autor más 10 años tras su muerte, si hubiera herederos<sup>862</sup>.

---

property, *Innovation and Development*, publicado por Lea Shaver, 2008, disponible en: <<[http://www.law.yale.edu/documents/pdf/ISP/A2KBrazil\\_bkmk.pdf](http://www.law.yale.edu/documents/pdf/ISP/A2KBrazil_bkmk.pdf)>>.

<sup>858</sup> DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral...*, op. cit., p. 10.

<sup>859</sup> Ibidem; BITTAR, Carlos Alberto, *Direito de Autor...*, op. cit. y COSTA NETTO, José Carlos, *Direito Autoral...*, op. cit..

<sup>860</sup> Ley de 11 de agosto de 1827, que “*crêa dous Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, um na cidade de S.Paulo e outro na de Olinda*”. Disponible en: <<[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/revista/Rev\\_63/Lei\\_1827.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_63/Lei_1827.htm)>>.

<sup>861</sup> Disponía en portugués arcaico, el art. 7º de la ley imperial: “*Art. 7º. Os Lentes farão a escolha dos compendios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de accôrdo com o systema jurado pela nação. Estes compendios, depois de aprovados pela Congregação, servirão interinamente; submettendo-se porém á aprovação da Assembléa Geral, e o Governo os fará imprimir e fornecer ás escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra, por dez annos*”. Por la lectura del artículo, se puede entender que dichos privilegios eran más restrictos si comparados a los privilegios de impresión que existieron a partir del siglo XV en el ámbito europeo, pues tras un proceso burocrático de aprobación, dichos materiales solo serían utilizados internamente en cada una de las Universidades.

<sup>862</sup> Disponía, en portugués arcaico, el art. 261 del Código Penal Imperial: “*Art. 261. Imprimir, gravar, lithographar ou introduzir quaesquer escriptos ou estampas que tiverem sido feitos, compostos ou trazidos por cidadãos brasileiros, emquanto estes viverem, e dez annos depois de sua morte, se deixarem herdeiros. Pennas: Perda de todos os exemplares para o autor ou traductor, ou seus herdeiros,*

El derecho de autor brasileño siguió siendo objeto de regulación por parte de leyes penales<sup>863</sup>, hasta que se convirtió en materia constitucional a través de la Constitución de la República de Brasil de 1891, que se aprobó bajo fuerte influencia de la Constitución de los Estados Unidos de 1787<sup>864, 865</sup>.

Disponía el art. 72, § 6º de La Constitución de 1891:

“A los autores de obras literarias y artísticas se garantiza el derecho exclusivo de reproducirlas por la imprenta o por cualquier otro proceso mecánico. Los herederos de los autores ejercerán ese derecho por el plazo fijado en la ley”<sup>866</sup>.

Sin embargo, diferentemente de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 que, en su art. I, sección VIII, estableció que el Congreso tiene el poder de *“fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus escritos e invenciones”*<sup>867</sup>, el citado precepto de la Constitución brasileña de 1891 no hizo cualquier referencia a las atribuciones de los legisladores en esta materia, ni a la finalidad buscada con la protección a los derechos de los autores.

Más bien al contrario, la Constitución de 1891 se limitó a garantizar al autor un derecho de reproducción de su obra por la imprenta o por cualquier otro medio mecánico. Reconoció, asimismo, el instituto jurídico del dominio

---

*ou, na falta delles, do seu valor e outro tanto, e de multa igual ao tresdobro do valor dos exemplares. Se os escriptos ou estampas pertencerem a corporações, a proibição de imprimir, gravar, lithographar ou introduzir, durará sómente por espaço de dez annos”.*

<sup>863</sup> El Código Penal de 1890 en su Título XII, Capítulo V, arts. 342-350, trató de “los crimines contra la propiedad literaria, artística, industrial y comercial”.

<sup>864</sup> BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, Malheiros, 2006.

<sup>865</sup> En ese sentido, ver MIZUKAMI, Pedro Nicoletti, *Função Social da Propriedade Intelectual...*, op. cit., p. 287 y MIZUKAMI, Pedro Nicoletti; LEMOS, Ronaldo; MAGRANI, Bruno y PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso, “Exceptions and limitations to copyright in Brazil...”, op. cit., pp. 73-74.

<sup>866</sup> Traducción libre de la investigadora del siguiente texto original: “Aos autores de obras literarias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprenta ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar”.

<sup>867</sup> El texto original del precepto establece: “The Congress shall have the power (...) To promote the Progress of science and useful arts, by securing for limited times to Authors and Inventors the exclusive right to their respective Writings and discoveries.”.

público, al fijar un límite temporal a dicho derecho, sin aclarar, no obstante, las razones (sociales) para dicha restricción.

Exceptuada la actual Constitución brasileña de 1988<sup>868</sup>, las Constituciones posteriores a la de 1891 no modificaron de manera considerable la redacción original del citado art. 72, § 6º<sup>869</sup>.

En materia de límites a los derechos de autor, ni la Constitución de 1891, ni las posteriores que la sucedieron, establecieron expresamente supuestos de límites al derecho de reproducción en ellas previsto, más allá del límite temporal derivado del concepto de dominio público, referido anteriormente.

En Brasil, la elaboración de un sistema de límites a los derechos de autor coincide con la aprobación de la primera ley civil sobre la materia, en concreto, la Ley 496, del 1 de agosto de 1898, conocida como “Ley Medeiros e Albuquerque”<sup>870</sup>, cuyo objeto consistía en definir y garantizar los derechos de autor.

La “Ley Medeiros e Albuquerque” fijó la duración de los derechos de autor en 50 años tras el uno de enero del año de la publicación de la obra (art. 3º, 1). No obstante, según dicha Ley, la protección estaría condicionada al depósito de la obra en la Biblioteca Nacional (art. 13). Asimismo, en su art. 19,

---

<sup>868</sup> Dispone la vigente Constitución de Brasil de 1988: Constituição de 1988, art. 5º, XXVII: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”; art. 5º, XXVIII: “são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas”.

<sup>869</sup> Constitución de 1934, art. 113, 20: “Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o direito exclusivo de reproduzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar”; Constituição de 1946, art. 141, § 19: “Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar”; Constituição de 1967, art. 153, § 25: “Aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar”.

<sup>870</sup> Este sería el nombre del Relator del Proyecto de Ley.

la Ley definió como infracción “*todo o attentado doloso ou fraudulento contra o direito do autor*”.

De todos modos, el grande mérito de dicha Ley fue haber establecido un sistema de límites muy similar al existente a fecha de hoy bajo Derecho brasileño<sup>871</sup>. En particular, su art. 22 preveía 7 supuestos de límites a los derechos de autor destinados a amparar determinadas conductas de los usuarios de obras protegidas<sup>872</sup>.

En 1916, en línea con un proceso de codificación de las leyes civiles por el que pasaba Brasil, se aprobó el Código Civil brasileño (“Código Civil de 1916”), que reguló sistemáticamente la disciplina del derecho de autor en sus artículos 649 a 673, bajo el título “*Da propriedade literaria, científica e artística*”<sup>873</sup>.

De ese modo, bajo el Código Civil de 1916, el derecho de autor era considerado una especie más de propiedad, integrada al Derecho Civil sin autonomía científica. Efectivamente, según BEVILAQUA, autor del proyecto de

---

<sup>871</sup> Lo que, de cierto modo, no deja de ser preocupante, pues un sistema de límites, al día de hoy, asemejado al sistema fijado en 1898 seguramente es un sistema anacrónico y, consecuentemente, poco efectivo.

<sup>872</sup> Disponía el citado artículo: “Art. 22. Não se considera contrafacção:

1) a reprodução de passagens ou pequenas partes de obras já publicadas, nem a inserção, mesmo integral, de pequenos escriptos no corpo de uma obra maior, comtanto que esta tenha character scientifico ou que seja uma compilação de escriptos de diversos escriptores, composta para uso da instrucção publica. Em caso algum a reprodução póde dar-se sem a citação da obra de onde é extrahida e do nome do autor;

2) a reprodução em diários e periódicos de noticias e artigos políticos extrahidos de outros diários e periódicos, e a reprodução de discursos pronunciados em reuniões publicas, qualquer que seja a sua natureza.

Na transcripção de artigos deve haver a menção do jornal de onde são extrahidos e o nome do autor. O autor, porém, quer dos artigos, qualquer que seja a sua natureza, quer dos discursos, é o unico que os póde imprimir em separado;

3) a reprodução de todos os actos officiaes da União, dos Estados ou das Municipalidades;

4) a reprodução em livros ou jornaes, de passagens de uma obra qualquer com um fim crítico ou de polemica;

5) a reprodução no corpo de um escripto de obra de artes figurativas, contanto que o escripto seja o principal texto, sendo, porém, obrigatoria a citação do nome do autor;

6) a reprodução de obras de arte que se encontram nas ruas e praças;

7) a reprodução de retratos ou bustos de encomenda particular, quando ella e feita pelo proprietário dos objectos encomendados.”

<sup>873</sup> Aunque el proyecto del Código tenga propuesto la denominación “*direito autoral*”. En ese sentido, BEVILAQUA, Clovis, *Direito das coisas*, vol. I, Freitas Bastos, 1941, p. 270.

ley que se convirtió en el Código, el derecho de autor fue regulado por el Código como propiedad inmaterial, pero sin desconocer su aspecto moral<sup>874</sup>.

Entre otras modificaciones relevantes, el Código Civil de 1916 amplió el plazo de protección de la obra para 60 años contados desde el fallecimiento del autor (art. 649<sup>875</sup>).

En cuanto al sistema de límites, inspirado en la “Ley Medeiros e Albuquerque”, el Código Civil de 1916 estableció en su art. 666 un listado de 10 limitaciones a los derechos de los autores<sup>876</sup>, aparte de otras restricciones a los derechos exclusivos de los autores establecidas a lo largo de su texto legal.

El art. 660, por ejemplo, consagraba el derecho de desapropiación, por utilidad pública, del derecho de autor. En este supuesto, una obra publicada

---

<sup>874</sup> Ver en BEVILAQUA, Clovis, *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*, vol. I, 1940, p. 1115.

<sup>875</sup> Disponía el art. 649 del Código Civil de 1916: “Art. 649 – Ao autor de obra literaria, científica ou artística, pertence o direito exclusivo de reproduzi-la. §1º. Os herdeiros e sucessores do autor gozarão desse direito pelo tempo de sessenta anos, a contar do dia de seu falecimento. §2º. Morrendo o autor, sem herdeiros ou sucessores, a obra cai no domínio comum.”

<sup>876</sup> Disponía el citado artículo: “Art. 666. Não se considera ofensa aos direitos de autor:

I - A reprodução de passagens ou trechos de obras já publicadas e a inserção, ainda integral, de pequenas composições alheias no corpo de obra maior, contanto que esta apresente caráter científico, ou seja compilação destinada a fim literário, didático, ou religioso, indicando-se, porém, a origem, de onde se tomarem os excertos, bem como o nome dos autores.

II - A reprodução, em diários ou periódicos, de notícias e artigos em caráter literário ou científico, publicados em outros diários, ou periódicos, mencionando-se os nomes dos autores e os dos periódicos, ou jornais, de onde forem transcritos.

III - A reprodução, em diários e periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas, de qualquer natureza.

IV - A reprodução de todos os atos públicos e documentos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios.

IV - A reprodução dos actos publico e documentos officiaes da União, dos Estados, dos Municipios e do Districto Federal.

V - A citação em livros, jornais ou revistas, de passagens de qualquer obra com intuito de crítica ou polémica.

VI - A cópia, feita à mão, de um obra qualquer, contanto que se não destine à venda.

VII - A reprodução, no corpo de um escrito, de obras de artes figurativas, contanto que o escrito seja o principal, e as figuras sirvam somente para explicar o texto, não se podendo, porém, deixar de indicar os nomes dos autores, ou as fontes utilizadas.

VIII - A utilização de um trabalho de arte figurativa, para se obter obra nova.

IX - A reprodução de obra de arte existente nas ruas e praças.

X - A reprodução de retratos ou bustos de encomenda particular, quando feita pelo proprietário dos objetos encomendados. A pessoa representada e seus sucessores imediatamente podem opor-se à reprodução ou pública exposição do retrato ou busto.”

cuyo autor no la quisiera reeditar podría ser desapropiada por el Estado, mediante previa indemnización, en virtud de una reconocida utilidad pública<sup>877</sup>.

Asimismo, el párrafo único del art. 665 establecía que las paráfrasis estarían exentas de autorización siempre y cuando no fueran consideradas reproducciones de la obra preexistente. En este mismo sentido, afirmó BEVILAQUA que también la parodia era considerada una obra original que no dependía de la autorización previa del autor<sup>878</sup>.

Pasados varios años de la edición del Código Civil de 1916, el derecho de autor adquirió autonomía con la aprobación de la Ley de Derecho de Autor de 1973, Ley 5.988/1973, de 14 de diciembre (“LDA de 1973”)<sup>879</sup>. A partir de ahí, la doctrina pasó a entender que la especificidad del derecho de autor, marcada por el carácter inmaterial de su objeto, justificaba su autonomía científica y legislativa<sup>880</sup>.

La LDA de 1973 fijó un sistema de límites en su Capítulo IV, intitulado “*Das limitações aos direitos do autor*”, formado por un listado que se refería, básicamente, al derecho de reproducción (art. 49 al art. 51).

Así, por ejemplo, bajo la LDA de 1973 no sería necesaria la autorización del autor o titular para la reproducción: (i) de fragmentos de obras ya publicadas, o de la integralidad de una obra pequeña en el contexto de una obra mayor, siempre y cuando tuviera carácter científico, didáctico o religioso, y hubiese la indicación del origen y del nombre del autor; (ii) de noticia o de artículo informativo en diarios o periódicos, sin carácter literario, con la mención

---

<sup>877</sup> El citado límite demuestra como el derecho de autor, a la luz del Código de 1916 estaba fuertemente vinculado al régimen jurídico del derecho de propiedad.

<sup>878</sup> Ver BEVILAQUA, Clovis, *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado...*, op. cit., pp. 1122-1123 y 1129.

<sup>879</sup> Tal hecho se fortalece aún más con la promulgación de la actual Ley de Derecho de Autor de 1998 que en su art. 115 deroga los artículos del Código Civil de 1916 que regulaban la materia.

<sup>880</sup> DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral...*, op. cit., pp. 16-18. Sin embargo, se lamenta que, hasta hoy en Brasil, no se ha construido una doctrina sólida en derecho de autor capaz de crear los pilares y principios fundamentales de esa rama del Derecho.



del nombre del autor y de la publicación de donde fueron transcritos; (iii) de recursos pronunciados en reuniones públicas de cualquier naturaleza, en diarios o periódicos; (iv) de obras de arte en escritos, que sirvieran como accesorio para explicar el texto, mencionados el nombre del autor y la fuente; (v) de obras de arte existentes en vías públicas; (vi) la cita, en libros, periódicos o revistas, de partes de cualquier obra, para fines de estudio, crítica o polémica; (vii) de fotografía en obras científicas o didácticas, con la indicación del nombre del autor, y mediante el pago a este de una remuneración equitativa, a ser fijada por el Consejo Nacional de Derecho Autoral.

Con carácter adicional, la LDA de 1973 preveía supuestos de límites a modalidades específicas del derecho de comunicación pública<sup>881</sup>, así como límites al derecho de transformación, al admitir las paráfrasis y las parodias siempre y cuando no configurasen reproducción de la obra original, ni implicasen descrédito de la misma (art. 50).

En su momento, ese sistema de límites ha sido objeto de críticas por parte importante de la doctrina, que entendía necesaria una reformulación del mismo para que pudiera verdaderamente representar un equilibrio entre los intereses de los autores y del público en general<sup>882</sup>.

La LDA de 1973 fue derogada por la actual Ley de Derecho de Autor brasileña – Ley 9.610/1998, de 19 de febrero (“LDA”) – que conjuntamente con la Ley 9.609/1998, de 19 de febrero, sobre la protección de la propiedad

---

<sup>881</sup> Serían los casos de la ejecución de fonogramas y las transmisiones de radio o televisión en establecimientos comerciales, para demostración a la clientela y la representación teatral y la ejecución musical, cuando realizadas en el ámbito familiar o para fines exclusivamente didácticos, en los locales de enseñanza, no habiendo, en cualquier caso, finalidad lucrativa (art. 49, V y VI de la LDA de 1973).

<sup>882</sup> En ese sentido ver, DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral...*, op. cit., pp. 267-268. Lamentablemente, como se verá más adelante, el sistema fijado por la actual LDA no sirvió para suavizar el tono de las críticas, muy al revés, solo lo ha intensificado.

intelectual de programas de ordenador, constituyen las principales normas sobre propiedad intelectual actualmente vigentes en Brasil.

Adicionalmente, el régimen jurídico de protección al derecho de autor en Brasil se compone de normas legales de origen internacional, especialmente, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>883</sup>.

La LDA es fruto de un proyecto de ley, conocido como proyecto Viana Filho<sup>884</sup>, que fue inspirado en la Ley francesa de 1985 y tramitó por casi 10 años en el Congreso de los Diputados hasta su aprobación.

Entre las modificaciones relevantes introducidas por la LDA<sup>885</sup>, respecto de la ley precedente, se pueden mencionar considerables restricciones al sistema de límites a los derechos de los autores, tal y como se describirá a continuación.

### 5.1.2. El sistema de límites de la LDA

El sistema de límites consagrado en la LDA – más precisamente entre sus artículos 46 a 48<sup>886</sup> – se inspira en los sistemas cerrados del *Civil Law*, al establecer un listado restrictivo de limitaciones a los derechos de autor<sup>887</sup>.

---

<sup>883</sup> Ambos tratados internacionales, tras su aprobación y promulgación, respectivamente, por el Congreso Nacional de Brasil y por el Jefe del Poder Ejecutivo, pasaron a integrar el sistema jurídico brasileño con *status* de ley ordinaria, teniendo aplicación directa e inmediata. Ver Dec.1.355, de 30 de diciembre de 1994, que promulga el Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT (Acuerdo sobre los ADPIC) y Dec.75.699, de 6 de mayo de 1975, que promulga el Convenio de Berna, versión revista en París en 24 de julio de 1971.

<sup>884</sup> PLS (Proyecto de Ley del Senado) nº 249/1989 que, posteriormente, ya en la Congreso de los Diputados, se transformó en PL (Proyecto de Ley) 5.430/1990.

<sup>885</sup> Además de las modificaciones relacionadas al sistema de límites al derecho de autor, la LDA amplió el plazo de protección de las obras y de los derechos conexos (respectivamente art. 41 y art. 96); disciplinó la protección a las bases de datos (arts. 87); y creó disposiciones referentes a la violación de las medidas tecnológicas de protección (medidas TPMs y sistemas de DRM) (art. 107).

<sup>886</sup> Cumple destacar que la LDA fija un sistema general de limitaciones al derecho de autor, pero existe previsión específica de límites en la Ley de protección de los programas de ordenador ya referida, Ley 9.609/1998, en su art. 6 que dispone: “Art. 6. *Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:*

*I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;*

Dicho sistema puede ser desglosado en tres categorías distintas, en función del derecho patrimonial objeto del límite, en particular, el derecho de reproducción, el derecho de transformación y el derecho de comunicación pública<sup>888</sup>.

### **(i) Límites relacionados con el derecho de reproducción**

Al igual que la LDA de 1973, la mayoría de las limitaciones consagradas por la LDA actual tiene como objeto el derecho de reproducción de autores y titulares, siendo que, en algunos casos, los límites previstos en la LDA tienen una redacción muy similar a los dispositivos correspondientes del Convenio de Berna.

En este sentido, el art. 46 de la LDA establece que son límites al derecho de reproducción: (i) la reproducción en prensa diaria o periódica de noticias o artículos informativos, así como discursos pronunciados en reuniones públicas<sup>889</sup>; (ii) la reproducción de retratos o otras formas de representación de imágenes, realizada por encargo cuando no hay oposición de la persona

---

*II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;*

*III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;*

*IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.”.*

Asimismo, el Código Penal, en el §4º, art. 184 establece que no serán consideradas violaciones a la propiedad intelectual los casos de limitaciones al derecho de autor o derechos conexos fijadas en conformidad con lo previsto en la LDA, “*ni la copia de obra intelectual o fonograma, en uno solo ejemplar, para uso privado del copista, sin intuito de lucro directo o indirecto*”.

<sup>887</sup> Sobre la dicotomía entre los sistemas de límites abiertos y cerrados, ver apartado 2.5 de la presente investigación.

<sup>888</sup> En línea con la tesis desarrollada en el presente trabajo, habría sido más adecuado si la categorización de las limitaciones fuera hecha con base a las finalidades y objetivos buscados por cada supuesto de límite previsto. De ese modo, las limitaciones podrían ser enumeradas bajo distintas categorías, tales como: (i) usos en atendimento a la libertad de expresión e información; (ii) usos para la promoción de finalidades sociales y culturales o (iii) usos para el estímulo de la competencia. Esa categorización demuestra que los límites al derecho de autor sirven a distintos propósitos que guiarán el intérprete cuando de la aplicación de cada supuesto en un caso concreto.

<sup>889</sup> Encuentra correspondencia en el art. 10 *bis*, 1 y art. 2 *bis*, apartados 1 y 2 del Convenio de Berna.

retratada; (iii) la reproducción de obras literarias, artísticas o científicas para uso exclusivo de deficientes visuales; (iv) la reproducción, en un solo ejemplar, para uso del que la hace, de pequeños fragmentos de una obra intelectual sin fines de lucro; (v) la citación de obras intelectuales en libros, periódicos, revistas o cualquier medio de comunicación con fines de estudio, crítica o polémica<sup>890</sup>; (vi) la publicación, íntegra o parcial, de las notas realizadas en establecimientos educativos; (vii) la utilización de obras intelectuales para la producción de pruebas judiciales o administrativas; (viii) la reproducción, en cualesquiera obras, de pequeños fragmentos de obras preexistentes, siempre que la reproducción en sí no sea el objetivo principal de la obra nueva y que no perjudique la explotación normal de la obra producida ni cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los autores<sup>891</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la LDA actual, en cierta medida, se inspiró en la LDA de 1973, al replicar en su texto – con los matices que se analizarán más adelante – básicamente las mismas limitaciones al derecho de reproducción previstas en la ley anterior.

De hecho, la LDA solamente incluyó un nuevo límite que no estaba previsto en la ley de 1973. En concreto, el límite del art. 46, I, letra “d”, que autoriza la reproducción de obras intelectuales para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, siempre y cuando la reproducción no tenga finalidad comercial y se realice mediante el sistema braille u otro procedimiento.

Aunque este límite efectivamente represente una novedad respecto del sistema anterior, su alcance bajo la LDA es bastante reducido cuando comparado con el de otras jurisdicciones con previsión legal equivalente. La ley

---

<sup>890</sup> Encuentra correspondencia en el art. 10. 1 del Convenio de Berna.

<sup>891</sup> Como se verá en el siguiente apartado, es posible visualizar rasgos de la “regla de los tres pasos” en el presente límite que de algún modo encuentra inspiración en la regla del art. 9.2 del Convenio de Berna.

española, por ejemplo, extiende la aplicación de este límite a los demás derechos patrimoniales – en particular, el derecho de distribución y el derecho de comunicación pública – así como a las personas con cualquier tipo de discapacidad, no solamente la visual<sup>892</sup>.

Por otra parte, en relación con los límites que ya estaban previstos en la ley de 1973 y se han replicado en la LDA actual, se puede destacar una serie de elementos introducidos por la nueva ley que hacen el alcance de los mismos más restricto que en el sistema anterior.

Ejemplo de ello es el límite de copia privada previsto en el art. 46, II de la LDA, el cual permite la reproducción, en uno solo ejemplar, de pequeños fragmentos de una obra intelectual, para uso privado del copista, siempre y cuando se realice directamente por él y sin finalidad comercial<sup>893</sup>.

Mientras los requisitos de la unicidad del ejemplar, de la finalidad no comercial y del carácter privado del uso ya existían bajo la ley anterior, los restantes requisitos del art. 46, II – es decir, la referencia a “pequeños fragmentos”<sup>894</sup> y la exigencia de que la reproducción sea realizada por el propio copista – han sido incluidos por la actual ley.

---

<sup>892</sup> En ese sentido, ver el art. 31 *bis*. 2 de la LPI española: “Art. 31 *bis*. 2 – *Tampoco necesitan de autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.*”.

<sup>893</sup> De acuerdo con la LDA: “Art. 46, II - *a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;*”.

<sup>894</sup> De acuerdo con DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, la exigencia de que la reproducción se limite a pequeños fragmentos tiene su origen en una versión ya modificada del Convenio de Berna a propósito del límite de cita. Tal requisito ha sido excluido del Convenio en la revisión llevada a cabo en la Conferencia de Estocolmo de 1967. Para el jurista lusitano, la introducción del requisito de los pequeños fragmentos en la LDA de 1998, sea en el límite de la copia privada, sea a través del límite de cita (art. 46, III de la LDA) o mediante el límite genérico al derecho de reproducción (art. 46, VIII de la LDA) consiste en una medida completamente absurda y que impide el atendimiento al derecho de acceso a la cultura. Ver DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, José, “Direito fundamental de acesso à cultura e direito intelectual”, en PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (coord.), *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, Ed. Saraiva, 2011, p. 24.

En cuanto a la expresión “pequeños fragmentos”, la LDA no aclara expresamente su significado y alcance, dando lugar a distintas interpretaciones.

La Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos (“ABDR”), por ejemplo, propone una interpretación cualitativa de dicho término, en el siguiente sentido:

“(…) pequeño fragmento es una parte de la obra que no afecta su substancia. (...) No se refiere a la extensión de la reproducción, sino que al contenido reproducido. Así, cualquier intención de asociar ‘pequeño fragmento’ al 10% o al 15% de la totalidad de una obra integral es inconsistente. Ello porque es posible que en el 10% o en el 15% de reproducción se encuentre la parte sustancial de la obra protegida”<sup>895</sup>.

No obstante, la propia ABDR admite, alternativamente, una segunda interpretación, en este caso de naturaleza cuantitativa, según la cual se consideraría “pequeño fragmento” aquel que comprenda hasta un 3% del total de la obra.

Esta segunda interpretación se basa en la aplicación por analogía del criterio utilizado en la Ley 9.615/1998 – conocida como Ley Pelé<sup>896</sup> – que, al

---

<sup>895</sup> Informaciones disponibles en la página web de la ABDR en el ítem “preguntas y respuestas”, ver en <<www.abdr.org.br>>.

<sup>896</sup> Ley 9.615, de 24 de marzo de 1998, conocida como Ley Pelé, que disciplina entre otros, el uso de la imagen de atletas profesionales. De acuerdo con el art. 42 de la Ley Pelé: “Art. 42. *Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).*”

§ 1º *Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por cento) da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e estes distribuirão, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo, como parcela de natureza civil. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).*

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à exibição de flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou educativos, respeitadas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

*I - a captação das imagens para a exibição de flagrante de espetáculo ou evento desportivo dar-se-á em locais reservados, nos estádios e ginásios, para não detentores de direitos ou, caso não disponíveis,*

regular el uso de la imagen de atletas profesionales, establece que el 3% del tiempo total del “espectáculo deportivo” podrá ser utilizado con finalidad exclusivamente informativa, deportiva o educativa con independencia de cualquier autorización<sup>897</sup>.

Tampoco es clara la LDA en relación con la exigencia de que la reproducción sea realizada por el propio copista, dejando de explicitar quienes efectivamente están autorizados a realizar las fotocopias.

En Brasil, diferentemente de lo que ocurre en España y otros países europeos, no es práctica habitual la puesta a disposición del público de impresoras por parte de los establecimientos de reprografía y los centros de enseñanza, para que el propio interesado pueda realizar sus fotocopias.

Como consecuencia de ello, la ABDR considera lícita la fotocopia realizada por centros o establecimientos de servicios reprográficos mediante solicitud directa de los beneficiarios del límite, siempre y cuando se cumplan

---

*mediante o fornecimento das imagens pelo detentor de direitos locais para a respectiva mídia; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).*

*II - a duração de todas as imagens do flagrante do espetáculo ou evento desportivo exibidas não poderá exceder 3% (três por cento) do total do tempo de espetáculo ou evento; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).*

*III - é proibida a associação das imagens exibidas com base neste artigo a qualquer forma de patrocínio, propaganda ou promoção comercial. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).*

*§ 3º O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”* [énfasis mío].

<sup>897</sup> Ver en RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 383. El jurista cita a MORATO FILHO, D. S. en *Contestación de la Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos – ABDR* en el ámbito de Acción Civil Pública nº 583.00.2006.158832, propuesta por el Instituto de Derecho del Comercio Internacional y Desarrollo – IDCID, en São Paulo, en marzo 2007. Que tenía como principal objeto la condena de la ABDR a dejar de adoptar cualquier medida, en ámbito nacional, que prohiba a la población más pobre de Brasil, que no tiene medios económicos para la adquisición de libros, artículos, periódicos, revistas y obras intelectuales en general, de reproducir tales obras, de forma integral, una vez que dichas reproducciones no afectan a la explotación normal de la obra de los autores pues esa clase social más pobre se encuentra fuera del mercado de explotación de la obra. Sin embargo, según RODRIGUES JÚNIOR, dicha acción ha sido extinta sin la decisión de mérito por el tribunal competente (5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, *Poder Judiciário do Estado de São Paulo*) al considerar el IDCID parte ilegítima para proponer la acción. Ver, *Idem*, p. 390.

los demás requisitos legales del límite de copia privada<sup>898</sup>, incluyendo la finalidad no lucrativa.

Lo que ocurre es que la gran mayoría de los establecimientos de reprografía – incluyendo aquellos instalados en centros de enseñanza – tiene finalidad lucrativa, haciendo que el cumplimiento de dicho requisito, y por consiguiente la lícita reproducción de la obra, sean muy complicados en términos prácticos.

Así las cosas, el límite de copia privada se encuentra previsto de forma excesivamente restrictiva bajo derecho brasileño, lo que impide su aplicación práctica en beneficio de actividades con fines educativos y de investigación, así como inviabiliza su utilización en el contexto digital.

El límite de cita, previsto en el art. 46, III de la LDA, es otro ejemplo de límite al derecho de reproducción que ha tenido su alcance restringido por la actual LDA, mediante la inclusión de requisitos que no existían en el régimen anterior<sup>899</sup>.

A este respecto, la LDA de 1973 solamente exigía que la reproducción quedase limitada a una parte de la obra y atendiera a finalidades de estudio, crítica o polémica<sup>900</sup>.

---

<sup>898</sup> Ver en RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., pp. 384-385. El autor cita parecer del Profesor PEREIRA DOS SANTOS, utilizado por ABDR para fundamentar su contestación en el ámbito de la citada Acción Civil Pública nº 583.00.2006.158832 (ver nota precedente). En ese sentido, “*as condições modernas impedem que o usuário manuseie diretamente os equipamentos reprográficos (...). Sensível a essas circunstâncias, o Legislador há de ter considerado que a cópia pode ser realizada a pedido do interessado. O importante é que o ‘copista’ e o ‘usuário’ preservem um vínculo de caráter pessoal. Assim sendo, ‘copista’ deve ser entendido como a pessoa que escolheu o conteúdo que deve ser copiado, de forma a manter coerente o princípio do ‘uso privado’, ainda que a cópia venha a ser materialmente executada por terceiro a pedido do usuário*”, PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., Parecer: consulta realizada pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos a respeito da interpretação e aplicação do art. 46, II, da Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. São Paulo. 20 de março de 2007, *apud* RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., pp. 384-385.

<sup>899</sup> De acuerdo con el art. 46, II de la LDA: “*a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro*”.

<sup>900</sup> De acuerdo con el art. 49, III de la Ley 5988/1973: “*A citação, em livros, jornais ou revistas, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polémica*”.



La LDA actual, en cambio, aparte de haber mantenido en su texto, con algunos matices, los requisitos antes mencionados, establece que el límite de cita se encuentra sometido a los siguientes requisitos adicionales: (i) exigencia de que la cita sólo pueda realizarse en la medida necesaria al fin que persigue; (ii) reconocimiento del derecho moral de paternidad de la obra, mediante la exigencia de la indicación del nombre del autor y de la fuente.

Con la inclusión de estos nuevos requisitos, la LDA restringió la aplicabilidad del referido límite, exigiendo de los jueces un análisis ponderado de cada caso, teniendo en cuenta aspectos tanto cuantitativos como cualitativos.

Un ejemplo más en el mismo sentido es el límite relativo a las obras situadas permanentemente en lugares públicos, que ha sido restringido por la actual LDA a través de una redacción poco precisa, dando lugar a discusiones interpretativas.

En la LDA de 1973, dicho límite estaba relacionado con los actos de reproducción (art. 49, I, letra “e”) y tenía una redacción más amplia que la de la LDA actual, pues simplemente señalaba que no constituía violación al derecho de autor las reproducciones de obras de arte existentes en lugares públicos<sup>901</sup>.

En el marco de la actual LDA, dicho límite deja de estar relacionado con el derecho de reproducción, disponiendo la ley que *“las obras situadas en lugares públicos pueden ser representadas libremente por medio de pinturas, diseños, fotografías y procedimientos audiovisuales”* (art.48).

La LDA no especifica el sentido del término *“representadas”*, no quedando clara la modalidad de utilización que se encajaría en el concepto de

---

<sup>901</sup> Dispone el precepto de la antigua LDA de 1973: “Art. 49. Não constitui ofensa aos direitos do autor: I - A reprodução: (...) e) de obras de arte existentes em logradouros públicos;”.

“representación” de las obras: ¿sería reproducción, transformación o, incluso, comunicación al público, una vez que la propia LDA se refiere a procedimientos audiovisuales?

Parte de la doctrina entiende que si la LDA no ha reiterado la referencia al derecho de reproducción como hacía la ley anterior, es porque lo ha excluido del alcance del límite, de tal forma que no sería posible la reproducción de obras que se encuentren en lugares públicos<sup>902</sup>.

Para otra corriente doctrinal, la representación de obras situadas en locales públicos mediante pintura, diseño, fotografía y procedimientos audiovisuales sería una modalidad de transformación de la obra<sup>903</sup>.

Lo cierto es que la redacción del art. 48 de la LDA no es precisa y da lugar a dificultades de interpretación. La primera cuestión que se suscita al intérprete está relacionada con el propio fundamento de este límite. Con carácter general, los límites al derecho de autor se justifican por la concurrencia de determinadas finalidades como la docencia, la investigación o la información pública. No obstante, en el caso específico de este límite, es difícil identificar los fines que subyacen a su reconocimiento legal.

Asimismo, tal y como referido anteriormente, el término “representadas” es impreciso y genera dudas. Si bien la ley hace referencia a los medios que pueden emplearse para la representación de la obra (pintura, diseño, fotografía y procedimientos audiovisuales), no deja claro en qué consistiría dicha “representación”.

---

<sup>902</sup> En ese sentido CABRAL, Plinio, *Direito autoral, dúvidas e controversias*, Ed. Harbra, 2000, pp. 97-98. Según el jurista, una obra puede ser “representada” de acuerdo con lo que la ley indica, o sea, a través de pintura, diseño, fotografía e procedimientos audiovisuales, pero no puede ser reproducida.

<sup>903</sup> En MIZUKAMI, Pedro Nicoletti ; LEMOS, Ronaldo; MAGRANI, Bruno y PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso, “Exceptions and limitations to copyright in Brazil...”, *op. cit.*, pp. 83-86.

Al contrario de la ley brasileña, la LPI española establece expresamente que el límite relativo a obras situadas permanentemente en vías públicas afecta a las facultades patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública<sup>904</sup>.

Otro requisito de la ley española sería el carácter permanente de la situación de la obra intelectual en el local público. El requisito de la permanencia puede plantear alguna cuestión de interpretación pero, desde luego, impide el uso libre de obras intelectuales que se encuentre en lugares públicos de forma ocasional.

Otra fuente problemas interpretativos del art. 48 es la expresión “*logradouros*”, utilizada por la ley brasileña y que en castellano se traduciría como “lugares públicos”. Diferentemente de las leyes de otras jurisdicciones, la LDA no establece con precisión los lugares en los cuales deben estar situadas las obras alcanzadas por el límite, optando por hacer referencia a tal expresión genérica. La ley española, por ejemplo, a través de una enumeración ejemplificativa, indica los posibles lugares afectados por el límite (tal y como “*parques, calles, plazas u otras vías públicas*”).

## **(ii) Límites relacionados con el derecho de transformación**

La LDA, en su art. 47, considera la paráfrasis y la parodia límites al derecho de autor, estableciendo que “*son libres las paráfrasis y parodias que*

---

<sup>904</sup> Dispone el art. 35.2 de la LPI: “Art. 35. 2 – Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”. En España, la amplitud del citado límite, capaz de afectar a la mayoría de las facultades patrimoniales del autor, lleva a autorizada doctrina afirmar que los usos permitidos por este límite acaban concurriendo con el autor en la explotación patrimonial de su obra, lo que podría llevar a una violación de la “regla de los tres pasos” del art. 40 *bis* de la LPI. En ese sentido, ver PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, Carmen, “Comentarios al art. 35 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, pp. 618-619.

*no sean verdaderas reproducciones de la obra originaria ni le causen descrédito*<sup>905</sup>.

Diferentemente de la ley española<sup>906</sup>, la LDA no indica expresamente el derecho de autor afectado por este límite, aunque la doctrina entienda tratarse de una excepción al derecho de transformación del autor.

En ese sentido, afirma PEREIRA DOS SANTOS respecto de la parodia:

“(…) la parodia, siendo una obra derivada, supone el aprovechamiento sustancial de obra preexistente, aunque mediante la utilización de un recurso creativo, que es la imitación burlesca. En otras palabras, la parodia debe reflejar efectiva contribución de su autor.”<sup>907\_908</sup>

Por constituir una obra derivada, por tanto, la parodia es fruto de una transformación de la obra preexistente<sup>909</sup>, debiendo utilizar la obra original tan sólo en lo imprescindible, y al mismo tiempo en lo suficiente para que el público perciba el “*juego referencial*”.

---

<sup>905</sup> Dispone el art. 47 de la LDA: “São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.”

<sup>906</sup> La ley española, refiriéndose tan solo a la parodia, dispone: “Art. 39 – No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni si infiera un daño a la obra original o a su autor.” Sobre la parodia en el Derecho español ver DÍAZ ALABART, Silvia, “Comentarios al art. 39 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007, pp. 648-661. Asimismo, ver tesis doctoral de TACTUK RETIF, Aurora M., *El derecho de transformación. Especial referencia a la parodia*, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Departamento de Derecho Privado, Universidad Carlos III de Madrid, 2009.

<sup>907</sup> Traducción libre de la investigadora del texto original en portugués.

<sup>908</sup> PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., “Direito de autor e liberdade de expressão”, en PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (coord.), *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, Saraiva, 2011, p. 138. En el original: “(…) a paródia, constituído obra derivada, implica o aproveitamento substancial da obra preexistente, ainda que mediante a utilização de um recurso criativo, que é a imitação burlesca. Em outras palavras, a paródia deve refletir efetiva contribuição de seu autor”.

<sup>909</sup> No obstante, existe doctrina, en Brasil, que entiende no ser la parodia un obra derivada, siendo, en verdad, lo que se denominó un “tratamiento antitético del tema” de la obra preexistente. En ese sentido, entiende DE OLIVEIRA ASCENÇÃO que, a la luz de lo dispuesto en la antigua LDA de 1973, afirmó que el artículo sobre la parodia y paráfrasis no trata de “una limitación al derecho de autor da obra originária, más bien se refiere a una actividad que no representa la utilización de una obra. Este artículo no trata, pues de una excepción, sino manifestaciones del principio de la libre comunicación de las ideas que sólo para cuando esconder una fraudulenta apropiación de la obra ajena.” En DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, José, *Direito Autoral...*, op. cit., p. 67. En el mismo sentido, ver VIEIRA MANSO, Eduardo, *Direito autorial: Exceções impostas aos direitos autorais*, Bushatsky, 1980, p. 322.

La LDA no explicita los conceptos de paráfrasis y de parodia, que efectivamente tienen contornos difíciles. De cierto modo, se tratan de categorías abiertas, debiendo los jueces y tribunales aplicarlas llevando en consideración el lugar, el momento y las circunstancias de cada caso concreto.

De todos modos, la paráfrasis podría definirse como un texto que, imitando en su estructura a otro conocido, se formula con palabras diferentes.<sup>910</sup>

Ya la parodia sería una especie de “recreación” de una obra concreta, ya sea literaria, musical, audiovisual o de arte plástica, transformándola de modo a conseguir la producción de un efecto humorístico, satírico o de crítica<sup>911</sup>, sin que sea lícita bajo derecho brasileño aquella que implique en una mera reproducción de la obra parodiada o que le cause descrédito.

Como se ha puesto de relieve por la doctrina<sup>912</sup>, el fundamento jurídico del derecho de parodiar se encuentra en el derecho fundamental a la libertad de expresión, previsto constitucionalmente<sup>913</sup>. De ese modo, la aplicación del límite de parodia presupone un ejercicio de ponderación entre dos derechos

---

<sup>910</sup> Ver PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., “Direito de autor e liberdade de expressão..., *op. cit.*, p. 137. El jurista brasileño entiende que la nueva obra no puede constituir un uso parasitario del esfuerzo intelectual de tercero. Lo que caracterizaría, de ese modo, una violación al derecho de autor.

<sup>911</sup> En ese sentido ver, Agravo de Instrumento nº 395.173-4/0-00, 8ª Cámara de Derecho Privado, TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), de 9 de marzo de 2006, donde se entiende que la sátira o la crítica constituyen elementos esenciales de la parodia para diferenciarla de la mera reproducción. Ver también, Agravo de Instrumento nº 2000.002.09901, 1ª Cámara de Derecho Civil del TJRJ (Tribunal de Justiça del Rio de Janeiro) que ha formulado la siguiente definición para parodia: “(...) *forma de expressão artística que se caracteriza por su encuadramiento en otra obra literaria, sobre la cual introduce idea nueva, en general para causar humor, aunque no necesariamente*”.

<sup>912</sup> Ver PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., “Direito de autor e liberdade de expressão..., *op. cit.*, p. 134-138 y DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, José, *Direito Autoral...*, *op. cit.*, pp. 65-67.

<sup>913</sup> En ese sentido, ver en la Constitución de Brasil los siguientes artículos: (i) art. 5º, IV (“*É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato*”); (ii) art. 5º, IX (“*É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença*”); (iii) art. 220 (“*A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição*”) y (iv) art. 220, § 2º (“*É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística*”).

fundamentales: el derecho de libertad de expresión y creación y el derecho de autor<sup>914</sup>.

En cuanto a los requisitos aplicables a este límite, la LDA, como se ha visto, exige que la paráfrasis y la parodia no sean verdaderas reproducciones de la obra originaria ni causen descrédito a la misma.

El primero de estos requisitos, que impide que la paráfrasis o parodia sean verdaderas reproducciones de las obras originarias, constituye un importante elemento para distinguir dichos supuestos de utilización del plagio o de la mera reproducción de la obra sin autorización previa.

Esta distinción no es sencilla en la práctica, ya que en la obra nueva debe resultar evidente el vínculo que la une con la obra parafraseada o parodiada, pues de lo contrario dichas formas de transformación de la obra, autorizadas por la ley, no existirían.

Admitidas la paráfrasis y parodia, la autorización legal no puede convertirse en un permiso para apropiarse de la obra originaria mediante su reproducción, pues la obra nueva debe tener su propia individualidad e identidad creativa. Asimismo, no se trata necesariamente de limitar de modo cuantitativo lo que se toma de la obra preexistente para que una paráfrasis o parodia se consideren mera reproducción o plagio. Muchas veces, el aspecto cuantitativo no es determinante y resulta más apropiado realizar un análisis del caso bajo una perspectiva cualitativa.

Así, por ejemplo, se puede parodiar una música muy conocida, cambiando significativamente su letra, tomando solamente el estribillo de la

---

<sup>914</sup> En Brasil, el derecho de autor es consagrado como un derecho fundamental previsto constitucionalmente en el art. 5º, XXVII, CF/1988.

música o algunos de sus compases más conocidos, lo que ya sería suficiente para hacer la parodia identificable por el público en general.

En cuanto al segundo requisito, en el sentido de que la paráfrasis o parodia no deben causar descrédito a la obra originaria, la LDA no es clara en cuanto al significado del término “descrédito”. No obstante, teniendo en cuenta que la paráfrasis y la parodia constituyen transformaciones de la obra preexistente, se puede entender que el término “descrédito” estaría vinculado a una eventual violación del derecho moral de integridad de la obra.

De esa manera, la exigencia de la LDA se entendería como un impedimento de que el carácter satírico o crítico de las modificaciones en la obra originaria cause daño a la reputación u honor de su autor<sup>915</sup>.

### **(iii) Límites relacionados con el derecho de comunicación pública**

En relación con los límites al derecho de comunicación pública, la LDA solo dispone sobre dos supuestos, ambos con una aplicación muy restricta.

El primer caso está previsto en el art. 46, V de la LDA, que establece que no constituye ofensa al derecho de autor *“la utilización de obras literarias, artísticas o científicas, fonogramas y la transmisión de radio y televisión en establecimientos comerciales, exclusivamente para demostración a la clientela, siempre y cuando estos establecimientos comercialicen los soportes o equipos que permitan su utilización”*.

El segundo supuesto de límite, previsto en el art. 46, VI de la LDA, consiste en *“la representación teatral y la ejecución musical cuando realizadas*

---

<sup>915</sup> En ese sentido dispone el art. 24, IV de la LDA sobre el derecho moral de integridad: “Art. 24. São direitos morais do autor: (...) IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;”.

*en el ámbito familiar o, para fines exclusivamente didácticos, en los establecimientos de enseñanza, no existiendo en cualquier caso finalidad lucrativa”,* que igualmente no se consideran actividades ofensivas al derecho de autor.

En el marco de este segundo caso, la LDA se limita a dos modalidades de comunicación al público – la representación teatral y la ejecución musical – dejando de mencionar, por ejemplo, la exhibición audiovisual o proceso asemejado (art. 29, VIII, letra g de la LDA), la radiodifusión (art. 29, VIII, letra d de la LDA) así como otros medios de comunicación existentes, como es el caso de la puesta a disposición al público a través de internet.

En la medida en que los únicos casos de comunicación al público autorizados por ley se reducen a los supuestos antes indicados, la LDA se presenta como una ley muy restrictiva en este ámbito, dejando de amparar importantes intereses públicos como la libertad de acceso y uso de obras protegidas para fines educativos o de información, sea en el ámbito digital, sea por parte del público en general y especialmente por los creadores de contenido, las bibliotecas y los portadores de minusvalías.

## **5.2. La regla de los tres pasos en el derecho de autor brasileño**

Como se ha podido ver en el apartado precedente, la actual LDA estableció un sistema de limitaciones más restrictivo que el que existía bajo la LDA de 1973.

Además, la ley actual deja de regular límites con importante función pública, como pueden ser aquellos en beneficio de bibliotecas para fines de



conservación del acervo o de investigación, o que permitan el uso de obras protegidas en el ámbito de programas de educación a distancia.

En un país como Brasil, con graves problemas y desigualdades sociales y culturales<sup>916</sup>, una ley de derecho de autor con un sistema de límites extremadamente restrictivo como la LDA, contribuye para la creación de un ambiente inapropiado a la difusión de la información y la cultura a una parte sustancial de la sociedad, que cuenta con muy pocos medios para acceder a las mismas<sup>917</sup>.

En efecto, la adecuación del sistema de límites al derecho de autor a la realidad socio-cultural y económica de cada país está en la esencia de la elaboración de la “regla de los tres pasos”<sup>918</sup>, la cual, como se ha visto, surgió en el ámbito de la Conferencia de Estocolmo para la revisión del Convenio de Berna como un marco flexible dentro del cual las distintas legislaciones nacionales tendrían un margen de libertad para fijar los límites que mejor atendiesen a sus propias necesidades sociales, culturales y económicas.

En el contexto jurídico brasileño, la LDA tuvo como objetivo, entre otros extremos, dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Brasil ante la OMC<sup>919</sup> a través del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo la “regla de los tres

---

<sup>916</sup> Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO) publicados en 2011, en una evaluación realizada entre 127 países, Brasil ocupa el inexpressivo 88º lugar en el Índice de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicho índice analiza la situación de un país en relación al cumplimiento de cuatro metas: garantizar el acceso universal a la educación primaria; alfabetización de la población adulta; buena calidad de la educación ofrecida; e igualdad de género. Datos estadísticos disponibles en: <<<http://www.unesco.org/new/pt/brasil/about-this-office/unesco-resources-in-brazil/statistics/#c170356>>>. Además del grave problema en la educación, en términos culturales la situación no es distinta, un estudio realizado por el Ministerio de Cultura de Brasil, en 2010, ha puesto en evidencia la falta de acceso de la sociedad a la cultura y a los bienes culturales. De acuerdo con la investigación sólo 14% de los brasileños van al cine una vez por mes, 92% nunca ha frecuentado un museo, 93% nunca ha participado de una exposición pública de artes plásticas y 78% nunca han ido en un espectáculo de danza. Información citada por RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p.378 (nota n.26).

<sup>917</sup> *Idem*, p. 381.

<sup>918</sup> Sobre el origen histórico de la regla, ver apartado 3.1 del presente trabajo.

<sup>919</sup> RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op.cit., p. 378.

pasos” prevista en su art. 13 que, como se ha mencionado anteriormente, cumple una función de control de la actividad legislativa.

Ello no obstante, la LDA no reprodujo la “regla de los tres pasos” en su texto. Más allá de esto, teniendo en cuenta el carácter extremadamente restrictivo de la ley, se puede decir que el legislador brasileño, al menos con respecto al sistema de límites, dejó de observar debidamente a los criterios de la regla prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, al no dar amparo a utilizaciones con fines constitucionalmente protegidos, como la educación<sup>920</sup> y el acceso a la información y al conocimiento<sup>921-922</sup>.

Como consecuencia de lo anterior, actualmente, el sistema de limitaciones de la LDA no garantiza un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos de autor y aquellos de los diversos sectores de la sociedad de tener acceso legítimo, con mayor facilidad, al contenido intelectual protegido.

---

<sup>920</sup> Ver Art. 6º y Art. 205, de la Constitución de Brasil que disponen, respectivamente: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

<sup>921</sup> El art. 5º, XIV de la Constitución asegura el derecho fundamental al acceso a la información. Así, “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”. En ese mismo sentido, el art. 215, *caput*, también de la Constitución, dispone: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.”

<sup>922</sup> En Brasil, el derecho de autor tiene protección constitucional como un derecho fundamental. Así dispone el art. 5º, incisos XXVII y XXVIII de la Constitución: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;  
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;”.

### 5.2.1. La “regla de los tres pasos” como norma de interpretación del derecho de autor: eficacia normativa de la regla en el ordenamiento jurídico brasileño

Como se ha dicho anteriormente, diferentemente del Derecho español, la “regla de los tres pasos” no tiene previsión expresa en la LDA brasileña. Lo que sí existe es lo que se podría llamar de una “huella” de la “regla de los tres pasos” en el art. 46, VIII de la LDA que, al regular específicamente el límite de copia privada, establece que *“no constituye ofensa a los derechos de autor la reproducción, en cualesquiera obras, de pequeños fragmentos de obras preexistentes, de cualquier naturaleza, o de obra integral, cuando de artes plásticas, siempre que la reproducción en si no sea el objetivo principal de la obra nueva y que no perjudique la explotación normal de la obra reproducida ni cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los autores”*.

Cumple señalar que el referido apartado VIII del art. 46 no existía en la ley anterior de 1973 y tampoco en la versión original del Proyecto de Ley nº 5430/90 (“PL 5430”), que dio origen a la actual LDA. Realizándose un análisis de los documentos que constituyeron todo el proceso legislativo<sup>923</sup>, se verifica que dicho apartado tuvo su origen en el Proyecto de Ley nº 2591/96, de autoría del Diputado Luiz Mainardi, y fue introducido en el Texto Sustitutivo del PL 5430, preparado por la Comisión Especial del Congreso de los Diputados.

De acuerdo con las justificativas del Texto Sustitutivo presentadas en el Parecer de la Comisión Especial<sup>924</sup>, la inclusión de dicho apartado tenía por

---

<sup>923</sup> El texto del Proyecto de Ley nº 5340/90, bien como de los Proyectos de Ley Anexos están disponibles en: <<[http://www.lacorte.adv.br/blog/?page\\_id=226](http://www.lacorte.adv.br/blog/?page_id=226)>>, página web indicada por el servicio de atendimiento de la propia Cámara de los Diputados.

<sup>924</sup> CÁMARA DE LOS DIPUTADOS DE BRASIL, *Parecer de la Comisión Especial de la Cámara de los Diputados*, disponible en: <<[http://www.lacorte.adv.br/blog/?page\\_id=226](http://www.lacorte.adv.br/blog/?page_id=226)>>, página web indicada por el servicio de atendimiento de la propia Cámara de los Diputados.

objeto adecuar la nueva LDA al texto de los tratados internacionales y, muy especialmente, a lo previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC firmado por Brasil.

Aunque, efectivamente, se pueda reconocer la presencia de los dos pasos de la regla en dicho apartado, su aplicación limitada exclusivamente a los supuestos de reproducción de pequeños fragmentos de obras perjudica la flexibilidad inherente a regla y su aplicación a otros casos que igualmente merecerían protección.

No obstante lo anterior, lo cierto es que la “regla de los tres pasos”, tal cual prevista internacionalmente, ha sido introducida al sistema jurídico brasileño a través del Decreto 75.699/1975 y del Decreto 1.355/1994 que han promulgado, respectivamente, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC. Tras la promulgación vía Decreto, ambos tratados internacionales pasaron a integrar el ordenamiento jurídico brasileño con *status* de ley ordinaria, complementando el régimen jurídico de derecho de autor existente.

A la luz de la llamada doctrina de la interpretación consistente, para que se preserve el equilibrio del sistema, evitando incompatibilidades entre las normas de origen internacional y las de ámbito nacional, la aplicación de la LDA, y demás normas nacionales, deberá estar en consonancia con lo establecido en los tratados internacionales<sup>925</sup>.

Según la referida doctrina:

“cuando una norma local permite distintas interpretaciones, esta deberá ser interpretada en consonancia con las obligaciones internacionales pertinentes a la materia,

---

<sup>925</sup> Ver en BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*, Editora Atlas, 2011, p.36; BASSO, Maristela, “As exceções e limitações aos direitos de autor e a observância da regra do teste dos três passos (*three step test*)”, en PIMENTA. Eduardo Salles, *Direitos Autorais – Estudos em homenagem a Otávio Afonso dos Santos*, Revista dos Tribunais, 2007, p. 258 y RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 42.

posibilitando una relación armónica del sistema jurídico nacional con el internacional, así como la realización plena del principio del *pacta sunt servanda* que, necesariamente, debe ser observado por todos los órganos estatales, incluso por el Poder Judicialio”<sup>926\_927</sup>.

Desde esta perspectiva, por tanto, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC serían normas fundamentales de interpretación y aplicación de los límites a los derechos de autor consagrados en los artículos 46, 47 y 48 de la LDA<sup>928</sup>, que deben ser interpretados a la luz de los criterios generales que componen la “regla de los tres pasos” del art. 9.2 del Convenio de Berna y del art. 13 de los ADPIC<sup>929</sup>, ya exhaustivamente comentados en este trabajo<sup>930</sup>.

De acuerdo con BASSO:

“A la luz de la doctrina de la interpretación consistente, el test de los tres pasos consiste en una directriz que debe ser empleada por el operador/intérprete/aplicador de la LDA para la delimitación del objeto de las limitaciones y su aplicación, en el caso concreto, de modo a no causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores y empresas cuyas actuaciones sean dependientes de los derechos de autor y, por

---

<sup>926</sup> Traducción libre de esta investigadora del texto original en portugués.

<sup>927</sup> Ver em RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas y BASSO, Maristela, “Análise sistêmica do sistema nacional de proteção dos direitos autorais: aplicação da doutrina da interpretação consistente e do teste dos três passos para avaliação das limitações aos direitos autorais”, en DE CARVALHO, Patricia Luciane (coord.), *Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*, Juruá, vol. 2, 2008, pp. 180-181.

<sup>928</sup> En ese sentido, RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 42 y BASSO, Maristela, “As exceções e limitações aos direitos de autor...”, op. cit., pp. 254-255.

<sup>929</sup> Para RODRIGUES JÚNIOR, la “regla de los tres pasos” de los artículos 9.2 del Convenio de Berna y 13 de los ADPIC deben ser primariamente observada por los legisladores en el proceso de evaluación de la legitimidad de los proyectos de ley que contemplen la creación de nuevos supuestos de límites al derecho de autor. Asimismo, la regla puede ser utilizada por el Poder Judicialio – y por los órganos gubernamentales de defensa de la competencia y por los tribunales administrativos encargados de examinar casos sobre propiedad intelectual. Ver en RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 41.

<sup>930</sup> Ver apartados 3.1 y 3.2.1 del presente trabajo. Asimismo, para un estudio crítico de la interpretación de los pasos a la luz del entendimiento del Panel de la OMC, ver apartado 3.4 de esta investigación.

último, pero no menos importante, para no infringirse obligaciones internacionales asumidas por Brasil cuya no observancia puede sujetarlo a retaliaciones comerciales en el ámbito del Sistema de la Organización Mundial de Comercio.”<sup>931\_932</sup>

En este mismo sentido se manifestó la jurisprudencia brasileña. En particular, el *Tribunal Regional Federal da 2ª Região*<sup>933</sup>, en un caso relativo a representación teatral para fines didácticos realizada fuera del establecimiento educativo, rechazó la aplicación del límite previsto en el art. 46, VI de la LDA<sup>934</sup> al considerar que la utilización de la obra teatral había violado el segundo y el tercer pasos de la “regla de los tres pasos” prevista internacionalmente.

Según el Tribunal:

“(…) toda vez que uno de los pasos de la regla de los tres pasos es infringido, se puede concluir que el uso no autorizado de la obra no está adecuado a la limitación establecida en el art. 46 de la LDA, no se incluyendo en una de las modalidades de uso para fines de interés público (*fair use*) y, por consiguiente, violando los derechos fundamentales de los autores de obtener beneficios a partir de su obra, según lo dispuesto en el art. 5º, XVII de la Constitución Federal.”<sup>935</sup>

---

<sup>931</sup> Traducción libre de esta investigadora del texto original en portugués.

<sup>932</sup> En BASSO, Maristela, “As exceções e limitações aos direitos de autor...”, *op. cit.*, p. 258 y BASSO, Maristela, *Propriedade Intelectual...*, *op. cit.*, p. 36. En ese mismo sentido, RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, *op. cit.*, p. 41. RODRIGUES JÚNIOR utiliza de la expresión “cláusula general de excepción de la propiedad intelectual” como sinónimo de “regla de los tres pasos”. Según el jurista brasileño, la primera expresión presenta un carácter más técnico, mientras que la segunda consiste en una expresión más popular entre la doctrina.

<sup>933</sup> Ver *Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2002.51.01.015719-6*, rel. Des. Liliane Roriz, de 24 de noviembre de 2009, DJ 01/12/2009 (Apelante: Soc. Bras. de Autores Teatrais – SBAT. Apelado: Fundação Oswaldo Cruz).

<sup>934</sup> Dispone el citado límite: “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro.”

<sup>935</sup> *Idem*, Fundamento Segundo. Traducción libre de esta investigadora del siguiente texto original: “(…) toda vez que um dos passos da regra dos três passos for infringido, pode-se concluir que o uso

Así, de acuerdo con dicha decisión, aunque la “regla de los tres pasos” no se encuentre reflejada expresamente en la LDA, su aplicación es posible por fuerza de los acuerdos internacionales firmados por Brasil, pudiendo la misma ser utilizada con la finalidad de aclarar el alcance de los límites a la propiedad intelectual expresamente previstos en el ordenamiento jurídico nacional, principalmente cuando incorporen conceptos jurídicos indeterminados<sup>936</sup>.

Otro aspecto interesante de esta sentencia es que el Tribunal, aunque haya entendido que el supuesto de hecho no se encajaba perfectamente en el límite legal del art. 46, VI de la LDA – en la medida en que el local donde se dió la comunicación pública de la obra teatral era un museo y no un establecimiento educativo tal y como prevé la LDA – consideró que el primer paso de la regla había sido observado justamente porque el propio art. 46, VI previa un “caso especial”. De esta forma, se podría entender que el Tribunal admitió la aplicación de la “regla de los tres pasos” a casos comparables a los previstos en la ley<sup>937</sup>.

Así las cosas, se puede afirmar que ya se ha defendido en Brasil, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, la aplicación de la “regla de los tres pasos” como “cláusula de salvaguardia” de intereses públicos constitucionalmente protegidos, como el derecho a la información y al conocimiento o el derecho a la privacidad, ante la ausencia de un límite expresamente previsto en Ley<sup>938</sup>. De acuerdo con dicho entendimiento, la

---

*desautorizado da obra não está adequado à limitação estabelecida no art. 46 da LDA, não se incluindo em uma das modalidades de uso para fins de interesse público (fair use) e, por conseguinte, violando os direitos fundamentais dos autores de auferirem benefícios a partir de sua obra, na forma do disposto no art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal”.*

<sup>936</sup> En ese sentido, también lo entiende RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 42.

<sup>937</sup> En el mismo sentido de lo propuesto en el presente trabajo en su apartado 4.1.3.

<sup>938</sup> En ese sentido RODRIGUES JÚNIOR. Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 42 y BORGES BARBOSA, Denis, *Tratado da propriedade intelectual*, vol. 3, Lumen Juris, 2010, pp. 1950 y ss.

“regla de los tres pasos” se aplicaría subsidiariamente a los límites legales, autorizando, por tanto, “*el establecimiento de excepciones por vía judicial o administrativa*”<sup>939</sup>.

En este contexto, se debe hacer referencia a una decisión paradigmática del *Superior Tribunal de Justiça* (“STJ”), tribunal brasileño responsable por la salvaguardia de la legislación nacional infra constitucional (incluyendo los tratados internacionales ratificados por Brasil) y por la armonización de su interpretación en ámbito nacional.

El caso trata de una demanda interpuesta por la entidad religiosa MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA contra la entidad de gestión *ECAD – Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição*, en relación con la recaudación de derechos en virtud de actos de ejecución pública de obras musicales en evento religioso y sin ánimo de lucro.

En su decisión, el tribunal entendió que la “regla de los tres pasos” del art. 9.2 del Convenio de Berna y del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC sería el instrumento necesario para mediar la ponderación entre el interés del autor, como un derecho fundamental previsto constitucionalmente, y el interés público y los derechos fundamentales amparados por los límites a la propiedad intelectual, en el caso, el derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto.

Así, para el STJ, los límites al derecho de autor enumerados entre los artículos 46 a 48 de la LDA consistirían en un listado de supuestos meramente

---

<sup>939</sup> Ver RODRIGUES JÚNIOR., Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos...*, op. cit., p. 42.



ejemplificativo, en la medida en que dicho proceso de ponderación podría darse en casos concretos distintos de los supuestos enumerados en la ley<sup>940</sup>.

Aplicando la “regla de los tres pasos”, el tribunal entendió que el supuesto de hecho analizado consistía en evento gratuito y con finalidad exclusivamente religiosa que no entraba en conflicto con la explotación normal de la obra (en el caso, obra musical) además de no perjudicar a los legítimos intereses del autor pues no se trataba de evento de grandes proporciones<sup>941</sup>.

Al garantizar la aplicabilidad directa de la regla del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>942</sup> y admitir la naturaleza meramente ejemplificativa de los límites, la referida sentencia del STJ representa un marco en la aplicación del derecho de autor en Brasil, pues consiste en un cambio de posicionamiento del tribunal que, hasta aquel momento, adoptaba una interpretación restrictiva de los límites<sup>943\_944</sup>.

---

<sup>940</sup> Ver *Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial* n° 964404, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, de 15 de marzo de 2011 (Recorrente: Mitra Arquidiocesana de Vitória. Recorrido: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD).

<sup>941</sup> *Idem*, Voto del Relator Min. Paulo Tarso Sanseverino, p. 5.

<sup>942</sup> La aplicabilidad directa de la “regla de los tres pasos” ha sido reiterada por reciente decisión del *Superior Tribunal de Justiça – STJ* en un supuesto de hecho muy parecido a lo analizado por el caso en cuestión. En ese caso más reciente el tribunal entendió que un evento sin fines lucrativos, con entrada gratuita y finalidad exclusivamente religiosa, consistía en situación que no entraba en conflicto con la explotación normal de la obra, bien como no perjudicaba injustificadamente a los legítimos intereses de los autores, pues no se trataba de un evento de grandes proporciones. Muy al revés, se trataba de un evento de naturaleza familiar. De ese modo, el STJ ha entendido que el caso concreto no violaba a la “regla de los tres pasos”, se encuadrando en el límite previsto en el art. 46, VI de la LDA. Ver *Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial* n° 1.320.007 - SE (20120082234-4), rel. Min. Nancy Andrighi, de 04 de junio de 2013 (Recorrente: Centro de Treinamento Bíblico Rhema Brasil Aracajú. Recorrido: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD).

<sup>943</sup> Ese cambio de entendimiento ha sido, incluso, destacado por otro magistrado del STJ, Ministro Massami Uyeda, en su voto en la misma decisión. De acuerdo con el Ministro: “ (...) a angulação pela qual o eminente Relator dá o enfoque à matéria, inclusive trazendo a Convenção de Berna, que tem eficácia dentro do território nacional, mostra que essa questão determina a colidência dos princípios constitucionais. É um tema bem atual. Aliás, a evolução da jurisprudência e a própria doutrina está caminhando nesse sentido de que, no final, tudo se trata da ponderação, do equilíbrio na aplicação desses princípios. Tudo se resume a princípios, como naquele caso anterior que fiz do direito fundamental à intimidade e o direito à própria vida, uma colidência de princípios.

Então, neste caso também, saúdo o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que dá uma nova visão, permite um estudo, um aperfeiçoamento das posições. Tínhamos, até agora, uma posição muito rígida, que vinha da decisão da Corte Especial, e aquilo resistiu por algum tempo. Com essa renovação que se faz, dos quadros dos Ministros, é natural essa mudança de observação.”. Ver en *Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial* n° 964404, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, de 15 de marzo de 2011.

<sup>944</sup> El nuevo posicionamiento adoptado en esta decisión del STJ de que la LDA contempla un rol ejemplificativo de limitaciones ha sido utilizado por otros tribunales estatales de Brasil. En ese sentido ver en: (i) *Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES, Apelação Cível* n° 24070157714, de 2 de junio de

Sin embargo, a la luz de la propuesta académica formulada en la presente investigación<sup>945</sup>, aunque interpretaciones más flexibles de los límites basadas en la “regla de los tres pasos” sea deseable, el uso de los pasos de la regla sin parámetros o estándares objetivos que orienten la toma de decisiones por jueces y tribunales puede comprometer negativamente la seguridad jurídica del sistema de propiedad intelectual.

El análisis de los casos de aplicación de la regla por los distintos tribunales de Brasil demuestra que no existe una preocupación de los jueces en fijar parámetros o criterios objetivos para la aplicación de los pasos de la regla. Más bien al contrario, las decisiones se limitan a hacer referencia a los tratados internacionales que disciplinan la regla, mencionando de forma literal los tres pasos que la componen, pero sin explicar su significado normativo y su relación con el caso concreto<sup>946</sup>.

Como se ha analizado a lo largo de la presente investigación, la falta de fundamentación y claridad a la hora de aplicar la “regla de los tres pasos” no es un problema exclusivo de Brasil, sino que común a muchas otras jurisdicciones, incluyendo a España.

En el caso de Brasil, la situación puede ser más preocupante porque, como se ha mencionado, la LDA no disciplina expresamente la “regla de los

---

2011; (ii) *Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC*, Apelação Cível nº 2008.054027-8, de 21 de julio de 2011; (iii) *Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC*, Apelação Cível nº 2010.076442-8, de 15 de febrero de 2012; (iv) *Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ*, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0225705-28. 2011.8. 19.0001, de 4 de diciembre de 2012.

<sup>945</sup> Ver apartado 4.2.3 del presente trabajo de investigación.

<sup>946</sup> Asimismo, existen decisiones que además de no aclarar el alcance de los pasos de la regla, mal interpretan su papel y finalidad, tratándola como sinónimo de la doctrina del *fair use*. En ese sentido ver reciente decisión del STJ que, al referirse a la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna y del art. 13 de los ADPIC, ha afirmado que: “*Tais dispositivos regem a doutrina do fair use ou usage loyal e a regra dos três (3) passos, segundo a qual o uso não autorizado de obras de terceiros será legítimo se obedecidas as seguintes condições: (a) que se trate de certos casos especiais (expressamente previstos em lei); (b) que não atentem contra a exploração normal da obra; (c) que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor.*”. En *Superior Tribunal de Justiça – STJ, Recurso Especial nº 1.217.567 - SP (2010/0185114-4)*, rel. Min. Luis Felipe Salomão, de 07 de mayo de 2013 (Recorrente: Editora Abril S/A. Recorrido: SIGEM Sistema Globo de Edições Musicais LTDA).

tres pasos” como norma de interpretación de los límites. Su aplicación judicial se basa en la referencia a la regla prevista en los tratados internacionales, que se han incorporado al ordenamiento nacional con idéntica redacción. Esa identidad de redacción entre los tratados y la norma incorporada a derecho interno puede dar lugar a problemas de interpretación, pues como se ha visto a lo largo de este trabajo, la regla originalmente prevista en los tratados constituye una regla habilitadora y de control del proceso legislativo, que tiene como destinatario el legislador y no los jueces y tribunales.

Lo anterior explicaría, por poner un ejemplo, la redacción restrictiva y de connotación negativa del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, al disponer que los países miembros del acuerdo “circunscribirán” las limitaciones impuestas a los derechos de autor a los pasos de la regla<sup>947</sup>.

Incorporada la regla tal cual a derecho interno, sería posible al juez adoptar una lectura extremadamente restrictiva de la regla, rechazando la aplicación de límites y, consecuentemente, dejando de atender al interés público.

Asimismo, el lenguaje abierto de la regla, formada por conceptos jurídicos indeterminados, puede llevar al intérprete a aplicar los pasos de forma poco razonada y muy subjetiva, convirtiéndola en un mero argumento de ocasión, para justificar de modo retórico la convicción individual del juzgador.

De ese modo, la aplicación judicial directa de la regla del art. 13 del Acuerdo sobre los ADPIC exige un ejercicio de identificación de los parámetros y criterios objetivos que deben emplearse con vistas a la especificación

---

<sup>947</sup> El carácter restrictivo del citado art. 13 de los ADPIC es aún más evidente en su versión en portugués que ha sido incorporada al derecho brasileño y que dispone: “*Art. 13 – Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito*” [Énfasis mío].

concreta de su contenido, lo que garantizaría la coherencia y la seguridad jurídica del sistema de límites en Brasil.

### **5.3. El anteproyecto de reforma de la LDA: propuesta de “*lege ferenda*” sobre la “regla de los tres pasos”**

La falta de flexibilidad de la ley brasileña sobre derecho de autor, evidenciada en los apartados precedentes, llevó al reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales de Brasil de la inadecuación de la LDA a la realidad socio-económica y cultural del país.

En ese sentido, el Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Cultura, ha creado el proyecto “*Fórum Nacional de Direito Autoral*” que, desde 2007, viene promocionando encuentros y seminarios entre representantes de los sectores interesados, con el fin de identificar los problemas reales creados por la LDA y proponer posibles soluciones<sup>948</sup>.

Como resultado del proceso de consultas y discusiones públicas realizadas, el Ministerio de Cultura ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Derecho de Autor, el cual ha sido publicado para consulta pública el 15 de junio de 2010 (“APLDA”). Según declaraciones del Ministerio de Cultura, dicha propuesta busca no sólo “*asegurar estímulo efectivo y protección a los autores y a sus creaciones*”, sino que también

“promocionar el equilibrio de derechos entre todos los sectores de interés; ampliar y democratizar el acceso de la población a los bienes y servicios culturales; adecuar la legislación a los nuevos paradigmas establecidos por el ambiente digital; y viabilizar la actuación del Estado en la formulación de políticas

---

<sup>948</sup> Más informaciones sobre el “*Fórum Nacional de Direito Autoral*” se encuentran disponibles en <<<http://www.cultura.gov.br/inicio>>>.

públicas de promoción, supervisión, regulación y defensa de los intereses de la sociedad y del País en el ámbito interno y en los foros internacionales<sup>949\_950</sup>.

No obstante la relevancia de la materia, desde su publicación en 2010, el APLDA transita entre el Ministerio de Cultura y la Casa Civil, órgano responsable por el análisis de mérito de la propuesta, sin que la materia avance para el análisis del Congreso Nacional.

Con respecto a la disciplina del sistema de límites al derecho de autor, el APLDA, en línea con sus objetivos de promoción del equilibrio de derechos y democratización del acceso al conocimiento, busca ampliar significativamente el sistema de limitaciones, ampliando el actual sistema compuesto por ocho supuestos de límites para dieciocho supuestos<sup>951</sup>.

---

<sup>949</sup> Traducción libre de esta investigadora del texto original en portugués.

<sup>950</sup> Ver en MINISTERIO DE LA CULTURA, “Esclarecimentos à sociedade sobre a revisão da Lei de Direito Autoral”, Ministério da Cultura do Brasil, 12 de abril de 2010 disponible en: <<<http://www.cultura.gov.br/site/2010/04/12/nota-a-sociedade-sobre-revisão-da-lei-de-direito-autoral/>>>.

<sup>951</sup> De acuerdo con la propuesta de proyecto de ley que ha sido presentada en consulta pública por el Ministerio de la Cultura, el art. 46 de la LDA pasaría a tener la siguiente redacción: “Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, nos seguintes casos:

*I - a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, desde que feita em um só exemplar e pelo próprio copista, para seu uso privado e não comercial;*

*II - a reprodução, por qualquer meio ou processo, de qualquer obra legitimamente adquirida, quando destinada a garantir a sua portabilidade ou interoperabilidade, para uso privado e não comercial;*

*III - a reprodução na imprensa, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;*

*IV - a utilização na imprensa, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza ou de qualquer obra, quando for justificada e na extensão necessária para cumprir o dever de informar sobre atos noticiosos;*

*V - .....*

*VI - a representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e a execução musical, desde que não tenham intuito de lucro e que o público possa assistir de forma gratuita, realizadas no recesso familiar ou, nos estabelecimentos de ensino, quando destinadas exclusivamente aos corpos discente e docente, pais de alunos e outras pessoas pertencentes à comunidade escolar;*

*VII - .....*

*VIII - a utilização, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes visuais, sempre que a utilização em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores;*

*IX - a reprodução, a distribuição, a comunicação e a colocação à disposição do público de obras para uso exclusivo de pessoas portadoras de deficiência, sempre que a deficiência implicar, para o gozo da obra por aquelas pessoas, necessidade de utilização mediante qualquer processo específico ou ainda de alguma adaptação da obra protegida, e desde que não haja fim comercial na reprodução ou adaptação;*

*X - a reprodução e a colocação à disposição do público para inclusão em portfólio ou currículo profissional, na medida justificada para este fim, desde que aquele que pretenda divulgar as obras por tal meio seja um dos autores ou pessoa retratada;*

En relación con la “regla de los tres pasos”, el APLDA prevé cambios significativos en su disciplina jurídica.

Ejemplo de ello es la ampliación de determinados límites específicos previstos en la actual LDA a otras modalidades de explotación de la obra. Como se ha visto, el art. 46 de la LDA disciplina una excepción al derecho de reproducción, inspirado en la “regla de los tres pasos” prevista en los acuerdos internacionales, haciendo referencia a dos de los pasos de la regla, siendo que el APLDA amplía el alcance del citado límite a las demás modalidades de explotación de la obra, aparte del derecho de reproducción.

---

*XI - a utilização de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou, se morta ou ausente, de seu cônjuge, seus ascendentes ou descendentes;*

*XII - a reprodução de palestras, conferências e aulas por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a publicação, independentemente do intuito de lucro, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;*

*XIII - a reprodução necessária à conservação, preservação e arquivamento de qualquer obra, sem finalidade comercial, desde que realizada por bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas, na medida justificada para atender aos seus fins;*

*XIV - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;*

*XV - a representação teatral, a recitação ou declamação, a exibição audiovisual e a execução musical, desde que não tenham intuito de lucro, que o público possa assistir de forma gratuita e que ocorram na medida justificada para o fim a se atingir e nas seguintes hipóteses:*

*a) para fins exclusivamente didáticos;*

*b) com finalidade de difusão cultural e multiplicação de público, formação de opinião ou debate, por associações cineclubistas, assim reconhecidas;*

*c) estritamente no interior dos templos religiosos e exclusivamente no decorrer de atividades litúrgicas; ou*

*d) para fins de reabilitação ou terapia, em unidades de internação médica que prestem este serviço de forma gratuita, ou em unidades prisionais, inclusive de caráter socioeducativas;*

*XVI - a comunicação e a colocação à disposição do público de obras intelectuais protegidas que integrem as coleções ou acervos de bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas, para fins de pesquisa, investigação ou estudo, por qualquer meio ou processo, no interior de suas instalações ou por meio de suas redes fechadas de informática;*

*XVII - a reprodução, sem finalidade comercial, de obra literária, fonograma ou obra audiovisual, cuja última publicação não estiver mais disponível para venda, pelo responsável por sua exploração econômica, em quantidade suficiente para atender à demanda de mercado, bem como não tenha uma publicação mais recente disponível e, tampouco, não exista estoque disponível da obra ou fonograma para venda; e*

*XVIII - a reprodução e qualquer outra utilização de obras de artes visuais para fins de publicidade relacionada à exposição pública ou venda dessas obras, na medida em que seja necessária para promover o acontecimento, desde que feita com autorização do proprietário do suporte em que a obra se materializa, excluída qualquer outra utilização comercial.*

*Parágrafo único. Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, quando essa utilização for:*

*I - para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso como recurso criativo; e*

*II - feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a exploração normal da obra utilizada e nem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.”*

No obstante, la propuesta de cambio más relevante del APLDA, que constituye un paso ambicioso hacia el equilibrio de los intereses de autores y usuarios, es la inclusión de un párrafo único al art. 46 de la LDA, en el siguiente sentido:

“Párrafo único. Además de los casos previstos expresamente en este artículo, tampoco constituye ofensa a los derechos de autor la reproducción, distribución y comunicación pública de obras protegidas, dispensándose, incluso, la previa y expresa autorización del titular y la necesidad de remuneración por parte de quién las utiliza, cuando esa utilización sea:

I - para fines educacionales, didácticos, informativos, de investigación o para uso como recurso creativo; y

II – hecha en la medida justificada por el fin que se persiga, sin perjudicar la explotación normal de la obra utilizada y sin causar perjuicio injustificado a los legítimos intereses de los autores<sup>952</sup>”. [énfasis mío]

En este sentido, la propuesta crea una cláusula de cierre del art. 46 destinada a los jueces y tribunales, autorizándoles la fijación de nuevos supuestos de límites en determinados casos concretos, siempre y cuando se atiendan a los dos requisitos cumulativos de la norma, en concreto, la finalidad educativa, didáctica, informativa, de investigación o para uso como recurso creativo y la “regla de los tres pasos”.

---

<sup>952</sup> Traducción libre de esta investigadora del siguiente texto original: “*Parágrafo único. Além dos casos previstos expressamente neste artigo, também não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, quando essa utilização for:*

*I - para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para uso como recurso criativo; e*

*II - feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a exploração normal da obra utilizada e nem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.”*

Hay que destacar la buena intención de la propuesta de reforma de la LDA, principalmente si se tiene en cuenta el sistema excesivamente restrictivo que vigora en Brasil en la actualidad. Sin embargo, esta estructura abierta del sistema de límites puede generar inseguridad jurídica<sup>953</sup>, pues permitiría la fijación de nuevos límites por vía judicial sin establecer cualquier criterio o parámetro para la aplicación de los conceptos jurídicos de lenguaje abierto e indeterminado que componen la estructura de la norma interpretativa.

En este sentido, sería recomendable que la aplicación e interpretación de la cláusula general constante del APLDA se diera a la luz de la propuesta académica desarrollada en la presente investigación<sup>954</sup>, bajo la cual se defiende la creación de parámetros objetivos para la interpretación de cada uno de los criterios que compone la “regla de los tres pasos”.

Tampoco parece acertada la propuesta del APLDA en lo que se refiere a la imposibilidad de fijación de remuneración equitativa al autor o titular del derecho.

Como ya se ha visto, la fijación de remuneración equitativa está relacionada con el tercer criterio de la “regla de los tres pasos” – referente a la ausencia de “perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor”<sup>955</sup> – y es una forma de evitar que el perjuicio que naturalmente se causa al autor como consecuencia de un límite, alcance un nivel irrazonable o, en los términos de la regla, un “perjuicio injustificado”. De esta forma, el pago de una remuneración sería la manera de hacer coexistir los intereses de usuarios, a través de la

---

<sup>953</sup> Seguridad jurídica que, en la actualidad, ya se encuentra debilitada pero en razón del carácter extremadamente restrictivo del sistema que hace que reglas y normas no sean respetadas, perjudicando la efectividad de la protección.

<sup>954</sup> Ver apartado 4.2.3 y, especialmente, el apartado 4.2.3.1 del presente trabajo.

<sup>955</sup> Sobre la fijación de remuneración equitativa y su relación con la “regla de los tres pasos”, ver apartados 3.4.3 y 4.2.3. del presente trabajo.



aplicación del límite, y de los autores o titulares, que recibirían una contraprestación por el perjuicio causado<sup>956</sup>.

Otra posible crítica a la propuesta del APLDA en este particular sería el empleo de expresiones jurídicas de difícil concreción como es el caso de la expresión “*uso como recurso creativo*”.

La propuesta no explica el significado de dicha expresión que, por su amplitud, puede encuadrar distintas formas de utilización de la obra, incluyendo supuestos en los cuales habrá la necesidad de obtención de la previa autorización del autor o titular.

Por último, otra posible crítica a la propuesta de párrafo único del art. 46, que está íntimamente relacionada con el tema central de la presente investigación, sería la falta de criterios objetivos que sirvan de parámetro para la aplicación judicial de la “regla de los tres pasos”.

Aunque se pueda considerar que la referencia a la expresión “*utilización hecha en la medida justificada por el fin que se persiga*” sea adecuada para traducir el carácter normativo del primer paso de la regla, la ausencia de cualquier aclaración en cuanto al alcance de los demás pasos podría tornar temerario el recurso a una cláusula general como la “regla de los tres pasos”, aumentando el riesgo de decisiones incoherentes y contradictorias.

Por todo lo expuesto, en línea con la propuesta académica de interpretación de la “regla de los tres pasos” desarrollada en este trabajo y

---

<sup>956</sup> Un caso de remuneración era previsto en la Ley anterior, de 1973. Se trata del art. 51 de la LDA de 1973 que disponía ser lícita la reproducción de fotografía en obras científicas o didácticas, con la indicación del nombre del autor, y mediante el pago a este de retribución equitativa, a ser fijada por el *Conselho Nacional de Direito Autoral*. No obstante, la actual LDA suprimió dicho supuesto de remuneración y no prevé ningún otro caso de límite en que se admita la fijación de una remuneración equitativa. Tal hecho puede evidenciar la mala técnica del legislador en el momento de elaboración de las hipótesis de limitación, pues parece que no ha observado debidamente el criterio de ponderación del tercer paso de la regla. Hay que destacar que tampoco la propuesta de proyecto de ley de reforma de la LDA prevé, dentro del sistema de límites, algún supuesto que admita la fijación de remuneración equitativa.

aplicada a la legislación española<sup>957</sup>, sería posible plantearse de *lege ferenda* un cambio en la redacción del APLDA en el sentido de transformar el párrafo único del art. 46 en una “cláusula semiabierta”, que permita una mayor dinamicidad del sistema de límites pero sin comprometer su seguridad jurídica.

De ese modo, el sistema de límites de derecho de autor fijado en la LDA atendería mejor a su función de equilibrio entre los intereses de autores o titulares de derecho y los intereses públicos de toda la sociedad. En el caso de Brasil, es innegable que la aplicación ponderada de la “regla de los tres pasos” contribuiría para fomentar la ampliación del acceso a la cultura y al conocimiento, esencial para el pleno desarrollo del país.

---

<sup>957</sup> En ese sentido, ver apartado 4.1.3 del presente trabajo.

## CONCLUSIÓN

(1) La revolución digital, vivida desde finales del siglo XX, ha propiciado un fortalecimiento del proceso de democratización cultural, pues amplió el acceso de los usuarios a los contenidos protegidos por la propiedad intelectual.

En este contexto, los límites al derecho de autor adquieren una clara relevancia jurídica una vez que son esenciales para garantizar la difusión de la cultura y de la información, al proporcionar el equilibrio entre la protección del interés del autor y el interés público de toda la sociedad.

(2) No obstante, dicho equilibrio se ve cada vez más amenazado, en la medida en que el sistema de límites previsto en las leyes de derecho de autor no es suficiente para dar amparo a las nuevas formas de utilización de obras o prestaciones protegidas generadas a partir de los cambios tecnológicos.

Esta laguna del sistema de límites, sumada a su falta de flexibilidad y su carácter restrictivo, contribuye para que el derecho de autor viva actualmente una crisis de legitimidad. En efecto, existe un creciente desajuste entre la ley y las nuevas normas sociales que han sido moldeadas por la tecnología digital.

(3) En este contexto, la “regla de los tres pasos”, como norma de interpretación de los límites, podría funcionar como una importante herramienta para garantizar un proceso de adecuación del sistema de la propiedad intelectual a los nuevos usos y hábitos sociales, toda vez que una interpretación flexible de los criterios que la componen permitiría que el impacto

económico generado por dichos usos y hábitos, así como el atendimento de una finalidad pública específica, fuesen debidamente ponderados en la solución de casos concretos.

(4) Del análisis histórico de la “regla de los tres pasos”, desarrollado en esta investigación, se verifica que la primera versión de la regla, prevista en el art. 9.2 del Convenio de Berna, se basaba en una proposición redactada por la delegación británica en el marco de la Conferencia de Estocolmo.

De ese modo, la regla encuentra sus raíces en la tradición de los sistemas de límites del *copyright* inglés, lo que explica la naturaleza abierta y dinámica de su contenido. Dichas características permitieron un marco flexible dentro del cual las distintas legislaciones nacionales tendrían un margen de libertad para fijar los límites que mejor atendieran a sus propias necesidades sociales, culturales y económicas.

(5) Sin embargo, la “regla de los tres pasos” fue posteriormente incorporada a distintos textos de tratados internacionales como norma de control del proceso legislativo destinada exclusivamente a los legisladores, consagrándose así como norma de carácter negativo y restrictiva del alcance de los límites a la propiedad intelectual.

Este proceso culminó con la incorporación de la regla al ordenamiento interno de cada país, que en gran parte de los casos se ha dado en términos literales a lo previsto internacionalmente. En consecuencia, la “regla de los tres pasos” adquirió la condición de norma de interpretación de carácter restrictivo, destinada a los jueces y demás aplicadores del derecho.

Así, contrariando a su sentido original, tal como preconizado en el Convenio de Berna, la “regla de los tres pasos” ha dejado de ser una norma

habilitadora para la introducción de nuevas excepciones para convertirse en un principio interpretativo restrictivo de los límites al derecho de autor.

Como resultado de todo este proceso, el sistema de límites actual combina una lista específica de límites con una lectura restrictiva de la regla, careciendo de la necesaria flexibilidad para adaptarse al nuevo contexto tecnológico.

**(6)** Ante al exceso de restricción del sistema, distintas propuestas doctrinales han sido desarrolladas, buscando defender una lectura flexible de la regla para convertirla en un mecanismo de “apertura” del sistema mediante el cual sea posible la ampliación, por vía judicial, del número de limitaciones admitidas por ley.

Sin embargo, pese a su buena intención, dichas propuestas adoptan, con carácter general, una postura extremadamente flexible respecto de la aplicación de la regla, permitiendo la creación judicial de límites sin cualquier equiparación a los supuestos ya formalmente previstos en ley. Asimismo, no buscan delimitar el contenido y el alcance de la “regla de los tres pasos” a través de la fijación de criterios objetivos que permitan una aplicación segura de la misma por parte de los órganos jurisdiccionales.

**(7)** De ese modo, ni una lectura restrictiva de la regla ni, por el contrario, una lectura extremadamente flexible, sería el camino ideal con vistas a la mejor interpretación de los límites y el alcance de su finalidad esencial de garantizar el equilibrio entre los intereses de los autores y titulares de obras, de un lado, y del público en general, de otro.

En efecto, el análisis jurisprudencial realizado en el presente trabajo demuestra la deficiencia del actual sistema, pues tanto en los casos de

aplicación restrictiva de los límites con base en la regla, como en aquellos donde se ha adoptado una lectura más flexible de la misma, se verifica la inexistencia de criterios claros y objetivos que justifiquen la decisión en uno u otro sentido.

(8) Es precisamente en este contexto, que este trabajo de investigación defiende un acercamiento entre el sistema de límites abiertos del *copyright*, basado en la doctrina del *fair use*, y el sistema cerrado de límites del derecho de autor europeo, en especial, el sistema español.

Dado que la “regla de los tres pasos” consiste en una norma de carácter abierto, formada por criterios interpretativos amplios y asemejados a los factores del *fair use*, no sería extraño que el razonamiento de un juez, al analizar un caso de posible violación de la propiedad intelectual a la luz de la regla, también implicase en valoraciones de carácter abierto.

Por cierto, aún mismo en los sistemas cerrados de límites, existe una actividad judicial interpretativa y valorativa que no necesariamente consiste en una aplicación literal de la ley.

Así, criterios como (i) el propósito o carácter del uso, (ii) la naturaleza de la obra, (iii) la sustancialidad de la parte utilizada de la obra en relación con su totalidad o (iv) el criterio del efecto del uso sobre el mercado potencial de la obra, deben ser tenidos en cuenta en la fundamentación judicial de cualquier tribunal, con independencia de su contexto.

(9) Basándose en los referidos criterios, la presente investigación buscó establecer parámetros más objetivos que orienten a los jueces y tribunales en la aplicación de los pasos que componen la regla del art. 40 *bis* de la LPI, sea para admitir su utilización, sea para rechazarla cuando, mediante

una aplicación razonable de sus criterios, se entienda que estos no hayan sido observados.

En el supuesto de que los parámetros interpretativos propuestos fuesen adoptados por el legislador español a través de una reforma del art. 40 *bis* de la LPI, ésta podría ser objeto de cuestionamientos ante el TJUE. En dicho caso, el referido tribunal habría que manifestarse sobre la interpretación de la “regla de los tres pasos” prevista en el ámbito comunitario y su papel en el derecho nacional de los países miembros<sup>958</sup>.

No es posible anticipar la posición que adoptaría el TJUE en dicho supuesto. De todos modos, el análisis desarrollado en la presente investigación no habrá sido en vano, pues una mirada crítica a la historia de la “regla de los tres pasos” y al camino recorrido hasta aquí siempre podrá servir como guía para el surgimiento de nuevas ideas y alternativas.

(10) “*La storia non è magistra di niente*”<sup>959</sup>, pero es consciencia del pasado y, por tanto, lo único que la historia puede enseñar es que no hay como volver atrás. Las construcciones del pasado son válidas en la medida en que no nos desvíen de nuestro tiempo y de las cuestiones y problemas que en él se plantean.

En este sentido, la propuesta de una interpretación de la “regla de los tres pasos” más ajustada a nuestro tiempo nos recuerda que debemos pensar

---

<sup>958</sup> Como se ha visto en esta investigación, hasta el momento, el TJUE no se ha pronunciado respecto a la interpretación de la “regla de los tres pasos”, más bien la ha utilizado de modo incidental o accesorio en supuestos en los cuales el tribunal interpretaba un límite específico previsto en la DDASI. De manera general, el TJUE viene solidificando entendimiento que apunta hacia a una aplicación restrictiva de la “regla de los tres pasos” prevista en el art. 5.5 de la DDASI, pues para este tribunal dicho precepto no tiene por objeto ni afectar al contenido material de las limitaciones incluidas en el artículo 5 de la DDASI, ni, en particular, ampliar su alcance. Sobre el entendimiento del TJUE, ver en el apartado 3.1.3 del presente trabajo.

<sup>959</sup> Fragmento del poema “*La Storia*”, integrante del poemario “*Satura*” (1962-1970), del poeta italiano Eugenio Montale. En castellano: “La historia no es maestra de nada”.

siempre en el futuro<sup>960</sup>, en lugar de seguir aplicando un régimen que ya no es capaz de dar respuestas adecuadas a los retos actuales.

La historia de la “regla de los tres pasos” en casi cincuenta años de existencia ha estado marcada por la falta de rigor técnico en su interpretación y aplicación. Teniendo esto en cuenta, el objetivo del presente trabajo de investigación ha sido plantear nuevos criterios para la aplicación de la regla, con vistas a una interpretación ponderada y razonable de los límites a la propiedad intelectual.

---

<sup>960</sup> De cara al futuro, el 09 de julio de 2015, el Parlamento Europeo aprobó el Informe sobre la aplicación de la DDASI que, entre otros objetivos, establece que las próximas propuestas para reformar la normativa de propiedad intelectual de la UE para la era digital y el mercado único digital deben proteger la diversidad cultural de Europa y el acceso de los ciudadanos y establecer un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los titulares de derechos y usuarios. Cuanto a los límites al derecho de autor, señala el Informe que en el entorno digital las excepciones y limitaciones deben aplicarse teniendo en cuenta la finalidad con la que fueron concebidas y las características propias del entorno digital y el entorno analógico. Asimismo, el Informe destaca que, *“en aquellos casos en que ya se aplique una excepción o limitación, los nuevos usos de contenidos que permiten los avances tecnológicos o los nuevos usos de las tecnologías deben interpretarse, en la medida de lo posible, en consonancia con la excepción o limitación vigente, siempre que el nuevo uso sea similar al ya existente, con objeto de mejorar la seguridad jurídica, debiendo aplicarse al respecto la verificación en tres fases; se reconoce que esa flexibilidad en la interpretación de las excepciones y limitaciones puede permitir la adaptación de dichas excepciones y limitaciones a las distintas circunstancias nacionales y necesidades sociales”*. A partir del Informe, el Parlamento Europeo, dará continuidad al proceso y comenzará a debatir la propuesta legislativa. Ver *Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información (2014/2256 (INI)*, de 26 de junio de 2015.



## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ABRÃO, Eliane Y., *Direito de Autor e Diretos Conexos*, Editora do Brasil, 2002.
- AFORI, Orit Fischman, “An Open Standard “*Fair Use*” Doctrine: A Welcome Israeli Initiative”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008.
- ALLEAUME, C., “Le rôle de triple test, une nouvelle conception des exceptions?”, en *Revue Lamy Droit de l’Immatériel – RLDI*, nº 25, 2007.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Los límites del derecho subjetivo y del derecho de autor (Los “*usos horados*”, el “*fair use*” y el “*ius usus innocui*”. El supuesto de abuso del derecho a la no divulgación de la obra. Los límites al derecho de autor y la sociedad de información)”, en ROGEL VIDE, Carlos (coord.), *Los Límites del Derecho de Autor*, Reus, 2006.
- APARICIO VAQUERO, Juan Pablo. “Comentarios al art. 100 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.
- ASCARELLI, Tulio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, (trad. E. Verdera y L. Suárez-Llanos), Bosch, 1970.
- AUFDERHEIDE, Patricia y JASZI, Peter. *Reclaiming Fair Use – How to put balance back in Copyright*, The University of Chicago Press, 2011.
- AYLLÓN SANTIAGO, Héctor. “Luces y sombras de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014”, en *Actualidad civil*, nº 4, 2015.
- BASSO, Maristela. “As exceções e limitações aos direitos de autor e a observância da regra do teste dos três passos (*three step test*)”, en PIMENTA. Eduardo Salles, *Direitos Autorais – Estudos em homenagem a Otávio Afonso dos Santos*, Revista dos Tribunais, 2007.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, 3ª ed., Civitas Thomson Reuters, 2009.
- BÉNABOU, V.L. “Le dangers de l’application judiciaire du triple test à la copie privée”, en *Légipresse*, nº231, 2006.
- BERCOVITZ, Germán. “Los límites a los derechos patrimoniales exclusivos”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2009.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Límites al derecho de autor”, VV.AA., en *Protección y límites del derecho de autor de los creadores visuales. Seminario Diego Rivera/Ignacio Zuloaga*, Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2006.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. “La protección jurídica de las bases de datos”, en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, n. 1, 1999.

- \_\_\_\_\_. *Las Reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2009.
- \_\_\_\_\_. “Google y la regla de los tres pasos”, *Aranzadi Civil*, Tribuna nº5, 2009.
- \_\_\_\_\_. “Las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual y el equilibrio entre los intereses enfrentados en el Derecho español”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre 2011.
- \_\_\_\_\_. “La regulación legal de los límites en las legislaciones comunitaria y española”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, 2013.
- \_\_\_\_\_. “Comentarios al art. 1 del Convenio de Berna”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, 2013.
- \_\_\_\_\_. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2015.
- BERTRAND, André. *Le droit d’auteur et les droits voisins*, París, Masson, 1991.
- BEVILAQUA, Clovis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*, vol. I, 1940.
- \_\_\_\_\_, *Direito das coisas*. 1º v., Freitas Bastos, 1941.
- BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*, Forense Universitária, 2003.
- BONDÍA ROMÁN, Fernando. *Propiedad Intelectual: su significado en la Sociedad de Información (La nueva Ley de 11 de noviembre de 1987)*, Madrid, Trivium, 1988.
- \_\_\_\_\_. “Capítulo II – Límites”, en RODRÍGUEZ TAPIA, Jose Miguel y BONDÍA ROMÁN, Fernando, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, 1997.
- BORGES BARBOSA, Denis. *Tratado da propriedade intelectual*, vol. 3, Lumen Juris, 2010.
- BRENNCKE, Martin. *Is “fair use” an option for U.K. copyright legislation?*, Institut für Wirtschaftsrecht, 2007.
- BURRELL, R. y COLEMAN, A. *Copyright Exceptions: The Digital Impact*, Cambridge University Press, 2005.
- CABEDO SERNA, Llanos. “Los consumidores y las medidas tecnológicas de protección incorporadas en soportes digitales”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan

Antonio, *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

CABRAL, Plínio. *Direito autoral, dúvidas e controversias*, Ed. Harbra, 2000.

\_\_\_\_\_. *A Nova Lei de Direitos Autorais*, Editora Habra, 2004.

CARBONI, Guilherme. *Função social do direito de autor*, Juruá, 2008.

CASAS VALLÉS, Ramón. “Derecho de autor y bibliotecas: história de una larga amistad”, *Seminario Internacional CEDRO/IFRRO*, 28 de octubre de 2005.

\_\_\_\_\_. “Comentarios al art. 40 bis de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

CHRISTIE, Andrew F. y WRIGHT, Robin. “A Comparative Analysis of the Three-Step Test in International Treaties”, en *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014.

COHEN JEHORAM, Herman. “European Copyright Law – Even More Horizontal”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, 32, 2001.

\_\_\_\_\_. “Restrictions on Copyright and their Abuse”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2005.

COLOMBET, Claude. *Grandes principios del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el Mundo. Estudio de derecho comparado*. UNESCO/CINDOC, 1997.

CORBET, Jan. “La transposition en Droit Belge de La Directive de Droit D’Auteur dans la Société D’Information”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, nº 206, 2005.

COSTA NETTO, José Carlos. *Direito Autoral no Brasil*, FTD, 1998.

CRAIG, C. “The Changing face of Fair Dealing in Canada: Canadian Copyright Law”, en Geist, M., *In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Reform*, disponible en: << [<http://www.irwinlaw.com/pages/i-n-the-public-interest--the-future-of-canadian-copyright-law](http://www.irwinlaw.com/pages/i-n-the-public-interest--the-future-of-canadian-copyright-law) >>.

DAVIES, Gillian. *Copyright and the public interest*, Sweet & Maxwell, 1994

DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. “Comentarios al art. 36 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 1988.

DE CARVALHO, Patricia Luciane (coord.). *Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*, Juruá, vol. 2, 2008.

DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José. *Direito Civil. Teoria Geral*, Vol. I, Coimbra Editora, 1997.

\_\_\_\_\_. *Direito Autoral*, Renovar, 1997.

\_\_\_\_\_. “Os limites dos limites. A Teoria dos Três Passos. A tensão entre os limites do direito e as medidas tecnológicas e outras relativas à informação e a gestão dos direitos”, en ROGEL VIDE, Carlos, *Los limites del Derecho de Autor*, Reus, 2006.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil, Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Editora, 2008.

\_\_\_\_\_. “Direito fundamental de acesso à cultura e direito intelectual”, en PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (coord.), *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, Ed. Saraiva, 2011.

DE WERRA, Jacques. “Moving Beyond the Conflict Between Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transactions. A Comparative Analysis Between U.S. Law and European Law”, en *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 25, 2002.

DE ZWART, M.A. “Historical Analysis of Birth of Fair Dealing and Fair use: Lessons for the Digital Age”, en *Intellectual Property Quarterly*, núm. 1, 2007.

DESBOIS, H., FRANÇON, A. y KÉRÉVER, A. *Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins*, Dalloz, 1976.

DELGADO, Juan. “Comentarios al art. 100.7 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 1997.

DELGADO PORRAS, Antonio. “La incorporación de la Directiva 2001/29 al Derecho español de propiedad intelectual (Derecho de autor y Derechos afines al de autor)”, en *RIDA – Revue Internationale du Droit d’Auteur*, núm.210, 2006.

DESURMONT, Thierry. “La transposition en France de la Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information”, en *Revue Internationale du Droit d’Auteur – RIDA*, nº 210, 2006.

DÍAZ ALABART, Silvia. “Comentarios al art. 39 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

DIEDERICHSEN, Diedrich. “Arte y Técnica, Montaje, *sampling*, *morphing*”, en *Revista Artefacto*, nº 6, 2007.

DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. *Sistema de Derecho Civil*, vol. I, 12ª ed., Tecnos, 2012.

DREIER, Thomas. “Regulating Competition by way of Copyright Limitations and Exceptions”, en *Copyright Law: a Handbook of Contemporary Research*, 2007.

DUSOLLIER, Séverine. “L’encadrement des exceptions au droit d’auteur par le test des trois étapes», en *I.R.D.I.*, 2005.

ENGLE, Eric. "When is Fair Use fair?: A comparison of EU and US Intellectual Property Law", en *The Transnational Lawyer*, vol. 15, 2002, p.194, disponible en <<<http://ssrn.com/abstract=1020474>>>

EVANGELIO LLORCA, Raquel. "La libre consulta de obras mediante terminales especializados en bibliotecas y otros establecimientos culturales", en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006*, de 7 de julio, Dykinson, 2008.

FOUNDATION FOR INFORMATION POLICY RESEARCH (FIPR). *Implementing the EU Copyright Directive*. Disponible en <<<http://www.fipr.org/copyright/guide/eucd-guide.pdf>>>.

FICSOR, Mihály. "How much of what? The 'three-step- test' and its application in two recent WPO Dispute Settlement Cases", en *Revue Internationale du Droit D'Auteur – RIDA*, núm. 192, 2002.

\_\_\_\_\_. *The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, 2002.

\_\_\_\_\_. *Guía sobre los Tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*, 2003, p. 140. Disponible en <<[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/891/wipo_pub_891.pdf)>>.

\_\_\_\_\_. "Munich Declaration" on the three-step test – *Respectable objective; wrong way to try to achieve it*", 2012, disponible en <<[http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw\\_10\\_item=15](http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=15)>>.

GARCÍA LORCA, Federico, *Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros*, Comares, 1997.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio. *El derecho de autor en internet: los Tratados de la OMPI de 1996 y la incorporación en el Derecho Español de la Directiva 2001/29/CE*, Comares, 2003.

\_\_\_\_\_. "Comentarios al artículo 31 de la LPI", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

\_\_\_\_\_. "Comentarios al art. 161 de la LPI", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

\_\_\_\_\_. *La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual*, Comares, 2010.

\_\_\_\_\_. "La tensa relación entre las medidas tecnológicas de protección y los límites a la propiedad intelectual", en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, 2011.

\_\_\_\_\_. "Comentarios al art. 9 del Convenio de Berna", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Tecnos, 2013.

GEIGER, Christophe. "De la nature juridique des limites au droit d'auteur. Une analyse comparatiste à la lumière des droits fondamentaux", en *Propriétés Intellectuelles*, n° 13, 2004.

\_\_\_\_\_. "L'avenir des exceptions au droit d'auteur, Observations en vue d'une nécessaire adaptation et harmonisation du système, en *La semaine juridique / Édition générale*, 79(47), 2005.

\_\_\_\_\_, "La transposition du test de trois étapes en droit français", en *D. – Recueil Dalloz*, 2006.

\_\_\_\_\_. "The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?", en *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, n° 6, 2006.

\_\_\_\_\_. "Copyright and free Access to information: for a fair balance of interests in a globalized world", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 28, n. 7, 2006.

\_\_\_\_\_. "From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2007.

\_\_\_\_\_. "La loi du août de 2006, une adaptation du droit d'auteur aux besoins de la société de l'information", en *Revue Lamy Droit de l'Immatériel – RLDI*, n° 25, 2007.

\_\_\_\_\_. "El papel del "test" de las tres etapas en la adaptación del derecho de autor a la sociedad de la información", en *e-Boletín de derecho de autor*, UNESCO, 2007.

\_\_\_\_\_. "The Answer to the Machine Should not be the Machine: Safeguarding the Private Copy Exception in the Digital Environment", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008.

\_\_\_\_\_. "Rethinking copyright limitations in the information society: the Swiss Supreme Court leads the way", en *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 39 (8), 2008.

\_\_\_\_\_. "Flexibilising copyright – Remedies for the privatisation of information by Copyright Law", en *International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC*, n° 178, 2008.

\_\_\_\_\_; GRIFFITHS, Jonathan y HILTY, M. "Towards a "Three-step Test" in Copyright Law", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2008.

\_\_\_\_\_; GERVAIS, Daniel; SENFTLEBEN, Martin. "The three-step test revisited: How to use the test's flexibility in national copyright law", en *Digital Commons @ American University Washington College of Law, Program on Information Justice and Intellectual Property - PIJIP Research Paper Series*, 2013. Disponible en << <http://digitalcommons.wcl.american.edu/research>>>.

GRIFFITHS, Jonathan. "The "three-step test" in European copyright law – problems and solutions", *Queen Mary University of London, School of Law*,

*Legal Studies Paper n° 31/2009*, 2009. Disponible en: << <http://ssrn.com/abstract=1476968> >>.

GINSBURG, Jane C. "A Tale of Two Copyrights: Literary property in Revolutionary France and America, en *Revue Inter nationale du Droit D'Auteur – RIDA*, n° 125, 1991.

\_\_\_\_\_. "Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the "Three-Step-Test" for Copyright Exceptions", en *Revue Internationale de Droit d'Auter – RIDA*, n° 187, 2001.

\_\_\_\_\_. "European Copyright Code – Back to First Principles (with Some Additional Detail)", en '*Auteurs et Medias*', 2011; '*Columbia Public Law Research*', Paper n° 11. Disponible en: << <http://ssrn.com/abstract=1747148> >>.

GOLDSTEIN, P. *Copyright's Highway: The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Hill & Wang, 1994.

\_\_\_\_\_, P. *International Copyright – Principles, Law and Practice*, Oxford University Press, 2001.

GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J. *La copia privada. Sus fundamentos y su tratamiento en el entorno digital*, Comares, 2008.

GONZÁLEZ NAVARRO, Blas Alberto. "La reforma española de la Ley de Propiedad Intelectual: tensiones con el Derecho Comunitario y el TJUE", en *Actualidad jurídica Aranzadi*, n° 897, 2015.

GORDON, Wendy. "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its predecessors", en *Columbia Law Review*, vol. 82, 1982.

GOTZEN, Frank. "Le droit d'auteur en Europe: Quo Vadis? Quelques conclusions après la transposition de la directive d'harmonisation dans la société de l'information", en *Revue Internationale de Droit d'Auter – RIDA*, n° 211, 2007.

GRIFFITHS, Jonathan "Preserving Judicial Freedom of Movement. Interpreting Fair Dealing in Copyright Law", en *Intellectual Property Quarterly*, 2000.

GUIBAULT, C. *Contracts and Copyright Exceptions*. Institute for Information Law, Amsterdam, 1997.

GUIBAULT, Lucie. "Limitations found Outside of Copyright Law", General Report para ALAI Study Days – *The Exceptions and Limitations to Copyright*, Cambridge, 1998.

\_\_\_\_\_. "Discussion Paper on the Question of Exceptions and Limitations on Copyright and Neighboring Rights in the Digital Era", 1998. Disponible en: <<<http://www.ivir.nl/publicaties/download/336>>>.

\_\_\_\_\_. "Contracts and Copyright Exemptions", en HUGENHOLTZ, P. Bernt, *Copyright and Eletronic Commerce – Legal Aspects of Electronic Copyright Management*, The Hague: Kluwer, 2000.

\_\_\_\_\_. "Le tir manqué de la Directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information", en *Institute for Information Law*, University of Amsterdam, Publications, 2002, § 3.1, p.10. Disponible en: << <http://www.ivir.nl> >>.

\_\_\_\_\_. *Copyright Limitations and Contracts – An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, Kluwer, 2002.

\_\_\_\_\_. "Naturaleza y alcance de las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en relación con las misiones de interés general dela transmisión del conocimiento: sus perspectivas de adaptación al entorno digital", en *e.Boletín de derecho de autor*, octubre/dicimbre 2003, disponible en <<[http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Copyright-eBulletin-Oct\\_2003\\_es.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Copyright-eBulletin-Oct_2003_es.pdf)>>.

\_\_\_\_\_. "Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation: The Case of Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC", *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* 1, 2010. Disponible en: << <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2603> >>.

HARGREAVES, Ian. *Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth*, 2011. Disponible en: <[http://www.ipo.gov.uk/ipreview\\_finalreport.pdf](http://www.ipo.gov.uk/ipreview_finalreport.pdf)>.

HART, Michael. "The Copyright in the Information Society Directive: An Overview", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2002.

HE, Huaiwen. "Seeking a Balanced Interpretation of the Three-Step Test - An Adjusted Structure in View of Divergent Approaches", en *IIC - international review of intellectual property and competition law*, 40(3), 274-308.

HM GOVERNMENT. "The Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth", 2011. Disponible en: << <http://www.ipo.gov.uk/ipresponse-full.pdf> >>.

HUGENHOLTZ, P. Bernt. *The future of copyright in a digital environment*, Kluwer Law International, 1996.

\_\_\_\_\_. "Adapting Copyright to the Information Superhighway", en HUGENHOLTZ, P. Bernt, *The Future of Copyright in a Digital Environment*, The Hague, 1996.

\_\_\_\_\_. "Fierce Creatures. Copyright exceptions: towards extition?", ponencia presentada al Simposio Rights and Limitations and Exceptions: Striking a proper Balance, Proyecto IMPRIMATUR, 30 y 31 de octubre de 1997. Disponible en: <<<http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/PBH-FierceCreatures.pdf>>>.

\_\_\_\_\_. "Why the Directive is Unimportant, and Possibly Invalid" en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 22, 2000.



\_\_\_\_\_. "The Implementation of Directive 2001/29/EC in The Netherlands", en *Revue Internationale du Droit d'Auteur – RIDA*, nº 206, 2005.

\_\_\_\_\_. "The Wittem Group's European Copyright Code", en SYNODINOU, Tatiana, *Codification of European Copyright Law*, vol. 29, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012.

HUGENHOLTZ, P. Bernt y SENFTLEBEN, Martin. "Fair Use in Europe. In search of Flexibilities", *Institute for Information Law*, University of Amsterdam, 2011, pp. 23/24. Disponible en << <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/Fair%20Use%20Report%20PUB.pdf>>>.

INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR. "Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Final Report", 2007. Disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

INSTITUTE FOR INFORMATION LAW DE LA UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM – IVIR. "Study on the implementation and effect in Member States' laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Part II", 2007. Disponible en << <http://www.ivir.nl/> >>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. *Síntese de Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população brasileira*, 2014, publicado por el, disponible en <<[ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores\\_Sociais/Sintese\\_de\\_Indicadores\\_Sociais\\_2014/SIS\\_2014.pdf](ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2014/SIS_2014.pdf)>>.

KOELMAN, K.J. "Fixing the Three-Step Test", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 28, 2006.

KUR, Annette. "Of Oceans, Islands, and Inland Water – How much room for exceptions and limitations under the three-step-test?", en *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series*, nº 08-04. Disponible en: <<<http://ssrn.com/abstract=1317707>>>.

LANDES, William M. y POSNER, Richard A. *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, Consejo General del Notariado, 2006.

LARENZ, Karl. *Derecho Civil – Parte General*, Editorial Revista de Derecho Privado, EDESA, 1978.

LEISTNER, M. "The German Federal Supreme Court's Judgment on Google's Image Search – A Topical Example of the "Limitations" of the European Approach to Exceptions and Limitations", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n. 42, 2011.

LEPAGE, Anne. "Panorama general de las excepciones y limitaciones al derecho de autor en el entorno digital", en *e-Boletín de derecho de autor*, enero-marzo 2003.

LEVAL, Pierre N. "Toward a Fair Use Standard", en *103 Havard Law Review* 1105, 1990.

LEWINSKI, SILKE VON. "The Implementation of Information Society Directive into German Law", *Revue Internationale de Droit d'Auter – RIDA*, nº 202, 2004.

\_\_\_\_\_. "The implementation of the list of exceptions of article 5 of the Information Society Directive 2001/29/EC in selected Member States", en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre, 2011.

LIEDES, Jukka. *Propuesta básica de las disposiciones sustantivas del Tratado sobre la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas para consideración por la Conferencia Diplomática*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996.

LINS DE VASCONCELOS, Cláudio. "As limitações, o fair use e a guinada utilitarista do direito autoral brasileiro", en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI*, nº 119, 2012.

LIPSZYC, Delia. *Nuevos temas de Derechos de Autor y Derechos Conexos*, UNESCO, 2004.

LOPEZ DE HARO. Carlos, "El '*jus usus inocu*'", en *Revista de Derecho Privado*, Tomo VII, enero-diciembre de 1920.

LÓPEZ GONZÁLEZ. Rodrigo, "Límites y excepciones legales al derecho exclusivo de reproducción: la copia privada digital", en *Revista jurídica de Castilla-La Mancha*, núm, 32. Mayo 2002.

LÓPEZ MAZA, Sesbatián. *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, Comares, 2009.

\_\_\_\_\_. "El límite sobre agregadores y buscadores", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2015.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio. "Dimensión Internacional de la relación entre los sistemas DRM. Las excepciones al derecho de exclusividad y los derechos de los usuarios. Aspectos de derecho aplicable", en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

LUCAS, André, *Droit d'auter et numérique*, Litec, 1998.

\_\_\_\_\_ y LUCAS, Henri-Jacques. *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, Lexis Nexis – Litec, 2006.

\_\_\_\_\_ y CAMARA ÁGUILA, Pilar. "Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por qué hay que evitar la imprecisión: un estudio sobre la "Declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en Derecho de autor", en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 33, 2009.

\_\_\_\_\_. "For a Reasonable Interpretation of the Three-Step-Test", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, v.32, nº 6, 2010.

\_\_\_\_\_. “Le test en trois étapes et sa signification dans la Directive de 2001 sur la Société de l’Information”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre 2011.

LUCAS-SCHLOETTER, A. “La Loi Française du 1er août 2006 relative au Droit d’auteur et aux Droits voisins dans la Société de l’Information”, en *Pe.i. – Revista de Propiedad Intelectual*, nº.25, 2007

LUCCHI, Nicola. “Intellectual Property Rights in Digital Media: A Comparative Analysis of Legal Protection, Technological Measures, and New Business Models under EU and U.S. Law”, en *Buffalo Law Review*, vol. 53, nº 4, 2005.

MARÍN LÓPEZ, Juan José. “La Copia Privada frente a las Medidas Tecnológicas de Protección”, en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, 2005.

\_\_\_\_\_. “El test de las tres etapas y la comunicación pública”, *IDP – Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC*, nº1, 2005, disponible en la siguiente dirección: <<<http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/mesaredonda01.pdf>>>.

\_\_\_\_\_. Juan José, “Límites y excepciones a los derechos de propiedad intelectual”, ponencia presentada en el Seminario “Los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y celebrado en Sevilla del 19 al 23 de noviembre de 2001, *apud* LÓPEZ MAZA, Sebastián, *Límites del derecho de reproducción en el entorno digital*, Comares, 2009.

MARÍN RAIGAL, Gabriel. “La excepción obligatoria relativa a las reproducciones provisionales en el art. 31.1 LPI”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Límites a la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

MARTÍN SALAMANCA, Sara. *Remuneración del autor y comunicación pública*, Reus, 2004.

\_\_\_\_\_. “Comentario al art. 31.1 LPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (coord.), Civitas, 2007.

\_\_\_\_\_. “Comentario al art. 37 LPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (coord.), Civitas, 2007.

MAZZIOTTI, Giuseppe. *EU Digital Copyright Law and the End-User*, Springer, 2008.

MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. *Função Social da Propriedade Intelectual: Compartilhamento de arquivos e Direitos Autorais na CF/88*, Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007.

\_\_\_\_\_; LEMOS, Ronaldo; MAGRANI, Bruno y PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso, “Exceptions and limitations to copyright in Brazil: A call for reform”, en *Access to knowledge in Brazil: New research on Intellectual property, Innovation and Development*, publicado por Lea Shaver, 2008.

MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

\_\_\_\_\_, “Límite al derecho de autor por fines educativos”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, Adriana. “La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, una nueva oportunidad perdida”, en *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 896, 2014.

NGOMBE, Laurier Y. “Technical Measures of Protection Versus Copy for Private Use: Is the French Legal Saga Over?” en *European Intellectual Property Review – EIPR*, 2007.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI. *Guía del Convenio de Berna para la protección de las obra literarias y artísticas (Acta de París de 1971)*, 1978. Disponible en: << [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/615/wipo\\_pub\\_615.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/615/wipo_pub_615.pdf) >>.

PATRY, William. *How to Fix Copyright*, Oxford University Press, 2011.

\_\_\_\_\_. *Patry on Fair Use*. West, Thomson Reuters, 2012.

PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (coord.), *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, Ed. Saraiva, 2011.

\_\_\_\_\_. “Direito de autor e liberdade de expressão”, en PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (coord.), *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, Saraiva, 2011.

\_\_\_\_\_. Manoel J., PINHEIRO JABOUR, Wilson y DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral*, Saraiva, 2014.

\_\_\_\_\_. “As limitações aos direitos autorais”, en PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J., PINHEIRO JABOUR, Wilson y DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, *Direito Autoral*, Saraiva, 2014.

PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, Carmen. “Comentario al art. 32 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

\_\_\_\_\_. “Comentarios al art. 35 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

\_\_\_\_\_. “Comentarios al art. 36 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

\_\_\_\_\_. “Comentario al art. 37 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*, Renovar, Brasil, 2007.

PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais*, Vol 1, Lumen Juris, 2004.

\_\_\_\_\_. *Direitos Autorais – Estudos em homenagem a Otávio Afonso dos Santos*, Revista dos Tribunais, 2007.

RAMOS GIL DE LA HAZA, Andy. “Medidas tecnológicas de protección e información para la gestión de derechos”, en *Pe.i. – revista de propiedad intelectual*, 2009.

RAYNARD, Jacques. *Droit D’Auteur et Conflicts de Lois: Essai sur la nature juridique du droit d’auteur*, Litec, 1990.

REALE, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*, Ed. Saraiva, 1998.

REBELLO, Luiz Francisco. “Transposition de la Directive 2001/29/CE dans le Droit Portugais”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, nº 206, 2005.

REINBOTHE, Jörg; VON LEWINSKI, Silke. *The WIPO Treaties 1996*, Butterworths Lexis Nexis, London, 2002.

RIBERA BLANES, Begoña. *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, 2002.

\_\_\_\_\_. “Recopilaciones periódicas, reseñas, revistas de prensa y press clipping”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio, *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

RICKETSON, Sam. *The Berne Convention for the protection of literary and artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, 1987.

\_\_\_\_\_. “Simplifying Copyright Law: Proposals from Down Under”, en *European Intellectual Property Review - EIPR*, 1999.

\_\_\_\_\_. *Estudios sobre las Limitaciones y Excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital*, OMPI, Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 2003.

\_\_\_\_\_ y GINSBURG, Jane, *International Copyright and Neighboring Rights. The Berne Convention and Beyond*, Oxford university Press, 2006.

RIGAMONTI, Cyrill P. “Deconstructing Moral Rights”. *Harvard International Law Journal*, Vol. 47, nº 2, 2006. Disponible en: <<<http://www.harvardilj.org/print/58>.

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. “Comentarios al artículo 17 de la LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2007.

RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas y BASSO, Maristela. “Análise sistêmica do sistema nacional de proteção dos direitos autorais: aplicação da doutrina da interpretação consistente e do teste dos três passos para avaliação das limitações aos direitos autorais”, en DE CARVALHO, Patricia Luciane (coord.),

*Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*, Juruá, vol. 2, 2008.

RODRIGUES JÚNIOR. Edson Beas, *Acesso ao conhecimento e os testes dos três passos dos direitos de autor, de marca, de patente e de desenho industrial*, Editora Singular, 2013.

RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, “Centenario de la Unión de Berna: 1886-1986. Precedentes históricos”, *Anuario de Derecho Civil – ADC*, 1986.

\_\_\_\_\_. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, 2007.

\_\_\_\_\_. “Comentario al art. 161 de la LPI”, en RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson-Aranzadi, 2009.

\_\_\_\_\_. “Comentarios al artículo 40 *bis* de la LPI”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, 2009.

ROGEL VIDE, Carlos. “De los límites a las infracciones del derecho de autor en España”, en ROGEL VIDE, Carlos, *Estudios sobre Propiedad Intelectual*, J.M. Bosh Editor, 1995.

\_\_\_\_\_. “De los límites a las infracciones del derecho de autor en España”, en ROGEL VIDE, Carlos, *Estudios Completos de Propiedad Intelectual*, Editorial Reus, 2003.

SABIDO GUERRA, Javier. “*Reproducción Parcial. Reproducción Provisional y Transitoria. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea nº C-5/08, de 16 de julio de 2009*”, disponible en <<[http://iidaautor.org/documents/doctrina/2009/sabido\\_guerra\\_09.pdf](http://iidaautor.org/documents/doctrina/2009/sabido_guerra_09.pdf)>>.

SAG, Matthew. “Predicting fair use”, en *Loyola University Chicago Law School, Research Papper nº 2012-005*, 2012, p. 62. Disponible en:<<[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1769130](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1769130)>>.

SÁIZ GARCÍA, Concepción. “La reforma del límite de ilustración de la enseñanza del art. 32 Textos Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, nº 34, 2014.

SALAS CARCELLER. Antonio, “Los casos Google en las diferentes jurisprudencias”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

SAMUELSON, Pamela. “The Generativity of Sony v. Universal: The intellectual property legacy of Justice Stevens”. En *Fordham Law Review*, 74, Berkeley Center for Law and Technology, 2006. Disponible en: <<<http://people.ischool.berkeley.edu/~pam/papers/Sony%20legacy%20FLR.pdf>>>.

\_\_\_\_\_, “Unbundling fair use”, en *Fordham Law Review*, 77, 2009. Disponible en:<<http://law2.fordham.edu/publications/articles/500flspub17887.pdf>>.

SANCHÉZ ARISTI, Rafael, *La Propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Comares, 1999.

SANJUÁN RODRÍGUEZ, Nerea. “La nueva redacción del art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. La cita (y en especial las recopilaciones periódicas) y la ilustración de la enseñanza”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 35, 2010.

SENFTLEBEN, Martin. *Copyright, Limitations and the Three-Step Test*, Kluwer Law International, 2004.

\_\_\_\_\_. “Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Test in Patent and Trademark Law”, en *International Review of Industrial Property and Copyright Law - IIC*, nº4, 2006.

\_\_\_\_\_. “Fair Use in the Netherlands – a Renaissance?”, en *AMI – Auteurs, Media & Informatierecht*, 2009.

\_\_\_\_\_. “The international three-step-test: A model provision for EC fair use legislation”, en *JIPITEC* 67, 2010, disponible en: <<<http://ssrn.com/abstract=1723867>>>.

\_\_\_\_\_. “Internet search results – A permissible quotation?”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, n. 235, 2013.

\_\_\_\_\_. “Comparative Approaches to Fair Use: An Important Impulse for Reforms in Eu Copyright Law”, en G.B. DINWOODIE (ed.), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Cheltenham, UK/Northampton, MA, Edward Elgar, 2014, disponible en <<<http://ssrn.com/abstract=2241284>>>.

SEVILLE, C. “The United Kingdom’s implementation of the Copyright Directive”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, nº 202, 2004.

SHARMA, A. “Indian Perspective of Fair Dealing under Copyright Law: Lex Lata or Lex Ferenda?”, en *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 14, 2009, pp.523/531. Disponible en: <<<http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/6706/1/JIPR%2014%20523-531.pdf>>>.

SILVA, De Plácido e, Vocabulário Jurídico, Forense, 2000.

SIMS, Alexandra. “The public interest defense in copyright law: myth or reality?” en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 28, n. 6, 2006.

SIRINELLI, Pierre *Excepciones y limitaciones al derecho de autor y los derechos conexos*, Taller sobre cuestiones de aplicación del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999, disponible en [http://www.wipo.int/documents/es/meetings/1999/wct\\_wppt/pdf/imp99\\_1](http://www.wipo.int/documents/es/meetings/1999/wct_wppt/pdf/imp99_1).

SMITH, Eric H., “*The Reproduction Right and Temporary Copies: The International Framework, the US Approach and Practical Implications*”, SOFTIC SYMPOSIUM, Tokyo, 2001, disponible en: <<[www.softic.or.jp/symposium/open\\_materials/10th/en/smith-en.pdf](http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/en/smith-en.pdf)>>.

SOTELO, José Calvo, *Abuso del Derecho como Limitación del Derecho Subjetivo*, Librería General de Victoriano Suárez, 1917.

SPELMAN, Kate y CASLIN, Brent. “La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF) v. Google: A Parisian Story of the Berne Convention and Online Infringement Claims”, en *The California International Law Journal*, vol.19, nº 1, 2011, disponible en << [http://jenner.com/system/assets/publications/63/original/La\\_Soci%C3%A9t%C3%A9\\_des\\_Auteurs.pdf?1319811416](http://jenner.com/system/assets/publications/63/original/La_Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Auteurs.pdf?1319811416)>>.

TACTUK RETIF, Aurora M. *El derecho de transformación. Especial referencia a la parodia*, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Departamento de Derecho Privado, Universidad Carlos III de Madrid, 2009.

TOBEÑAS, José Castán. *Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo Primero, Introducción y Parte General*, Reus, 1987.

VARGAS LLOSA, Mario. *La civilización del espectáculo*, Alfaguara, 2013.

VELASCO QUINTANA, Pablo. “Los resúmenes de prensa como límite a los derechos de propiedad intelectual: ¿Royalties para los periodistas o para los editores?”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

VIEIRA MANSO, Eduardo. *Direito autoral: Exceções impostas aos direitos autorais*, Bushatsky, 1980.

VINJE, T. C. “Should We Begin Digging Copyright’s Grave?”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, vol. 22, 2000.

VON JHERING, Rudolf. *La Dogmática Jurídica*, Editorial Losada.

VON LEWINSKI, Silke. *International Copyright Law and Policy*, Oxford University Press, 2008.

WALTER, MICHAEL M. “The Implementation of Infosoc-Directive in Austria. The Copyright Amendment 2003”, en *Revue Internationale du D’Auteur – RIDA*, nº 202, 2004.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm June 11 to July 14, 1967*, WIPO, 1971.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *Berne Convention Centenary 1886- 1986*, Geneva, 1986.

WRIGHT, Robin. “The “Three-Step Test” and the Wider Public Interest: Towards a More Inclusive Interpretation”, en *Journal of World Intellectual Property*, vol. 12, 2009, pp. 600-621.

XALABARDER, Raquel. “Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos” en Derecho de Autor”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Marcial Pons, t. 28, 2007.



\_\_\_\_\_. “Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 29, 2008.

\_\_\_\_\_. “Derecho de autor: el desarrollo de objetivos de protección. ¿Cuán lejos hemos evolucionado desde las raíces?”, en *Actas de Derecho de Industrial e Derecho de Autor*, Vol.28, 2007-2008.

\_\_\_\_\_. “Spanish Supreme Court Rules in Favor of Google Search Engine...and a Flexible Reading of Copyright Statutes?”, en *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law – JIPITEC*, 162, para. 1, 3, 2012.

XIOL RÍOS, Juan Antonio. “La regla de los tres pasos en la jurisprudencia española”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

## BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio. *Estudio jurídico del plagio literario*, Comares, 2005.

ALMAGRO NOSETE, José. “Los límites en la jurisprudencia iberoamericana”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

ANGUITA VILLANUEVA, Luis. “Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual del año 2006: la Ley 23/2006 y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes”, en ROGEL VIDE Carlos. *Reformas recientes de la Propiedad Intelectual*, Reus, 2007.

AYLLÓN SANTIAGO, Héctor. “La cita como límite al derecho de autor, ¿es posible la cita en el ámbito visual y audiovisual?”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

BARBERÁN MOLINA, Pascual. *Manual Práctico de Propiedad Intelectual*, Tecnos, 2010.

BARBOSA DE SOUSA GUSTIN, Miracy e FONSECA DIAS, Maria Tereza. *Curso de iniciação à pesquisa jurídica e à elaboração de projetos. (Re) pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática*, Niepe, 2001.

BERCOVITZ, Alberto. “Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales. La quiebra de conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual”, en *El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, 1996.

BILBAO UBILLOS, Juan María. *La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Análisis de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997.

BOBBIO, Noberto. *Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito*, tradução Daniela Beccaccia Versiani, Manole, 2007.

BODIN DE MORAES, Maria Celina, *Danos à pessoas humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais*, Renovar, 2003.

BOIX PALOP, Andrés y LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. *La autoría en la era digital: industria cultural y medios de comunicación*, Tirant lo Blanch, 2006.

BORGES BARBOSA, Denis. *Tratado da Propriedade Intelectual*, Tomo I, Lumen Juris, 2010.

BRAGA DE SIQUEIRA NEIVA, Maria Rita. “El derecho de puesta a disposición del público: antecedentes normativos y primera jurisprudencia”, en *Pe.i (Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 34, 2010.

\_\_\_\_\_. “El Derecho Moral de exigir el respeto a la integridad en las obras plásticas”, en *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI*, nº 113, 2011.

BRENNAN, David J. “The three-step test Frenzy – Why the TRIPS Panel Decision might be considered Per Incurim”, en FACULTY OF LAW OF THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, *Working Paper* nº 22, 2002.

CALVO SOTELO, José. *La doctrina del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo*, Librería General de Victoriano Suárez, 1917.

CÁMARA ÁGUILA, Pilar. “La obra colectiva: solución o problema?”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 35, 2010.

CARBAJO CASCÓN, Fernando. *Publicaciones Electrónicas y Propiedad Intelectual*, Colex, 2002.

\_\_\_\_\_. “El Pulso en torno a la copia privada”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 16, 2004.

CASAS VALLÉS, Ramón. “Bibliotecas Jurídicas y Propiedad Intelectual. El caso de la Gran Biblioteca del Colegio de Abogados de Ontario”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, 2005.

\_\_\_\_\_. “El préstamo bibliotecario y su remuneración (Nota de urgencia sobre la penúltima reforma de la Ley de Propiedad Intelectual)”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor – ADI*, nº 27, 2007.

CASTÁN, Antonio. *El plagio y otros estudios sobre derecho de autor*, Reus, 2009.

CASTÁN TOBEÑAS, José. *Derecho Civil Español Común y Foral (Introducción y Parte General)*, Tomo Primero, Reus, 1987.

CASTRO CASTRO, Carlos. “Internet: Sociología y cultura”, en ROGEL VIDE, Carlos. *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, 1999.

COHEN JEHOAM, Herman. “Is there a hidden agenda behind the general non-implementation of the EU three-step test?”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, v. 31, nº 8, 2009.

CORDEIRO, Pedro. “Limitações e exceções sob a “regra dos três passos” e nas legislações nacionais – diferenças entre o meio analógico e digital”, en ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO DIREITO INTELECTUAL (org.), *Direito e Sociedade da Informação*, vol. III, Coimbra editor, 2002.

CÓRDOBA MARENTES, Juan F., “*El fin no justifica la excepción. Propiedad Intelectual, educación y el fair use estadounidense*”, *Bol. Mex. Der. Comp.*, vol. 45, nº 134, 2012.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. *Derecho Privado de Internet*, Civitas, 2000.

DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José. “Novas tecnologias e transformação do Direito de Autor”, en ROGEL VIDE, Carlos, *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, 1999.

DE OLIVEIRA FERREIRA APARÍCIO, Márcia. “Cláusulas Gerais: a incompletude satisfatória do Sistema”, en LOTUFO, Renan, *Sistema e Tópica na Interpretação do Ordenamento*, Manole, 2006.

DELGADO PORRAS, Antonio. “La propiedad intelectual ante la tecnología digital: las obras multimedia”, en FERNÁNDEZ MASIÁ, Enrique, *Los Derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (Perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional)*, Comares, 1998.

\_\_\_\_\_. “Crónica de España”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, nº 216, 2008.

DIETZ, Adolf. “El proceso de regulación internacional de la propiedad intelectual: Resultados obtenidos y labor futura a realizar”, en FERNÁNDEZ MASIÁ, Enrique, *Los derechos de la propiedad intelectual en la nueva sociedad de información. (Perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional)*, Comares, 1998.

DUSOLLIER, Séverine. “Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 – An empty promise”, en *International Review of Industrial Property and Copyright - IIC*, vol. 34, 2003.

\_\_\_\_\_. *Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique*, Éditions Lacier, 2005.

DWORKIN, Ronald. *O império do direito*, tradução de Jefferson Luiz Camargo, Martins Fontes, 2007.

ECO, Umberto. *Como se faz uma tese*, Editorial Perspectiva, 1977.

ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos. *Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet*, Tecnos, 2002.

FERNÁNDEZ BEOBIDE, César. “Las nuevas tecnologías y las creaciones intelectuales. Aspectos positivos”, en *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, 1996.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Maria Begoña. “El límite del derecho de cita en la propiedad intelectual”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

GALÁN CORONA, Eduardo. “Los derechos patrimoniales del autor (reproducción, distribución y puesta a disposición) tras la reforma introducida por la Ley 23/2006, de 7 de julio”, en ROGEL VIDE Carlos. *Reformas recientes de la Propiedad Intelectual*, Reus, 2007.

GARCÍA SANZ, Rosa María. *El Derecho de autor en internet*, Colex, 2005.

GEIGER, Christophe; MACREZ, Franck; BOUVEL, Adrien; CARRE, Stéphanie; HASSLER, Théo y SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. “What limitations to

copyright in the information society? A comment in the European Commission's Green Paper "Copyright in the knowledge economy", en *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 2009.

GERVAIS, Daniel J. "Towards a new core international copyright norm: the reverse three-step test", en *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 9:1, 2005.

\_\_\_\_\_. "The Google Book Settlement and the TRIPS Agreement", en *Stanford Technology Law Review*, 2001, disponible en: <<http://stlr.stanford.edu/pdf/gervais-google-books-and-trips.pdf>>.

GOMES, Orlando. *Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro*, Martins Fontes, 2006.

GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. "Respuestas de los sistemas de propiedad intelectual al reto tecnológico. El Derecho Europeo Continental y el Derecho Anglosajón del Copyright", en *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, 1996.

\_\_\_\_\_. "Propuestas de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de información", en ROGEL VIDE, Carlos, *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, 1999.

GONZALEZ DE ALAIZA, José Javier. "La propuesta de Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los Derechos de autor y Derechos afines en la Sociedad de Información: nuevas perspectivas para el Derecho del autor", *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 2, 1999.

GOTZEN, Frank. "Les reponses actuelles du droit international aux defis des nouvelles technologies", en *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, 1996.

HART, H.L.A., *O conceito de direito*, tradução de Antonio de Oliveira Sette-Câmara, Martins Fontes, 2009.

HESPANHA, António Manuel. *Panorama Histórico da cultura jurídica europeia*, Publicações Europa-América, 1997.

HUGENHOLTZ, P. Bernt y OKEDIJI, Ruth L. *Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to copyright*, Institute for Information Law Research, Paper nº 2012-37, 2012. Disponible en: <<http://ssrn.com/abstract=2017629>>.

IBÁÑEZ KOLLMANN, Carolina. "Orígenes del *fair use*", en *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, Centro de estudios en Derecho Informático, Universidad de Chile, vol.2, nº 2, 2013.

JOHNSON, Phillip. "One small step or one giant leap?: how has the WTO panel decision on section 110(5) of the United States copyright act changed our understanding of the "three-step test"?", en *European Intellectual Property Review – EIPR*, v. 26, nº 6, 2004.

JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. *Cláusulas Gerais no Novo Código Civil*, Saraiva, 2004.

LESSIG, Lawrence. *Por una cultura libre. Cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad*, Editorial Traficantes de Sueños, 2005.

LÓPEZ RICHART, Julián. “La copia privada ante los desafíos de la tecnología digital”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías: incidencias por la Ley 23/2006, de 7 de julio*, Dykinson, 2008.

MADISON, Michael J. “Some optimism about fair use and copyright” en *PittLaw*, Working Paper nº 201021, 2010. Disponible en: <<http://ssrn.com/abstract=1619916>>.

MARCÍAS CASTILLO, Agustín. *El derecho de autor y las nuevas tecnologías: reflexiones sobre la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, La ley, 2008.

MARÍN LOPEZ, Juan José, *El conflicto entre el derecho moral del autor plástico y el derecho de propiedad sobre la obra*, Aranzadi, 2006.

\_\_\_\_\_. “Crónica de España (2008-2011) – Primera Parte – Crónica Legislativa”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, nº 235, 2012.

\_\_\_\_\_. “Crónica de España (2008-2011) – Segunda Parte – Crónica Jurisprudencial”, en *Revue Internationale du Droit D’Auteur – RIDA*, nº 234, 2013.

MARTÍN SALAMANCA, Sara. “Comentario al art. 32 LPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (coord.), Civitas, 2007.

\_\_\_\_\_. “Cometario al art. 40 LPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel (coord.), Civitas, 2007.

MARTÍN VILLAREJO, Abel. “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías”, en ROGEL VIDE, Carlos, *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, 1999.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. “Incidencia de la Ley 23/2006, de 7 de julio, sobre los derechos afines a los derechos de autor”, en *Noticias de la Unión Europea*, nº 286, 2008.

MARTINS COSTA, Judith. “As cláusulas Gerais como fatores de mobilidade do sistema jurídico”, em *Revista dos tribunais*, vol. 680, 1992.

\_\_\_\_\_. “O direito privado como um “sistema em construção” – As cláusulas gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro”, em *Revista dos Tribunais*, vol. 753, 1998.

MASSAGUER, José. “El Derecho de Propiedad Intelectual ante los desafíos del entorno digital. Perspectiva general y problemas particulares para las bibliotecas”, en *Revista General de Derecho*, nº 623, 1997.

MENKE, Fabiano, “A interpretação das cláusulas gerais: a subsunção e a concreção dos conceitos”, en *Revista de Direito de Consumidor*, vol. 50, 2004.

MESA MARRERO, Carolina. “Excepciones y limitaciones a los derechos de explotación de la propiedad intelectual en la Directiva 2001/29/CE y su incidencia en el Derecho Español”, en *Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías*, nº 7, 2005.

NEGREIROS, Teresa. *Teoria do Contrato: Novos Paradigmas*, Renovar, 2002.

NICOLE M., Thomas. “An education: the three-step test for development”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, v.34, n. 4, 2012.

NORDEMANN, Wilhelm; VINCK, Kai; WOLFGANG HERTIN, Paul. *Droit D'Auteur International et Droits Voisins dans les pays de langue allemande et les Etats membres de la Communauté Européenne*, Bruylant, 1983.

O'CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

OLIVENNES, Denis. *La gratuité es el robo. Ensayo*, Fnac, 2008.

PALOP BOIX, Andrés y LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. *La autoría en la era digital: industria cultural y medios de comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

PARCHOMOVSKY, Gideon y J. WEISER, Philip, “Beyond fair Use”, en *Cornell Law review*, vol.96:91, 2010.

PÉREZ DE CASTRO, Nazareth. “¿El derecho de acceso a la cultura es un límite?”, en O'CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

PERLINGIERI, Pietro. *Introduzione alla problematica della “proprietà”*, Università degli Studi di Camerino, 1970.

PIRIOU, Florence Marie. “Les “œuvres orphelines. En Quête de solutions Juridiques”, en *Revue Internationales du droit d'Auteur – RIDA*, nº 218, 2008.

PRATS ALBENTOSA, Lorenzo. “Panorámica general de las reformas de la propiedad intelectual efectuadas por las Leyes 19/2006 y 23/2006”, en ROGEL VIDE, Carlos, *Reformas de la Propiedad Intelectual*, Reus, 2007.

REZZÓNICO, Juan Carlos. *Principios fundamentales de los contratos*, Editorial Astrea, 1999.

ROBLES LATORRE, Pedro. “El mundo docente y la nueva regulación del límite”, en O'CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

RODOTÁ, Stefano. *El Terrible Derecho. Estudios sobre la propiedad privada*, Civitas,

\_\_\_\_\_. *Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación*, Losada, 2000.

RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel. *La Ley de Propiedad Intelectual. Tras la reformas efectuadas por la Ley 19/2006, de 5 de junio y 23/2006, de 7 de julio*, Thomson-Aranzadi, 2006.

ROGEL VIDE, Carlos. *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, 1999.

ROTHMAN, Jennifer E. "Best intentions: Reconsidering best practices statements in the context of fair use and copyright law", en *Journal of the Copyright Society*, 2010. Disponible en: <<http://ssrn.com/abstract=1678274>.

SAIZ GARCÍA, Concepción. *Obras Audiovisuales y Derecho de Autor*, Aranzadi, 2002.

SALLES PIMETA, Eduardo y SALLES PIMENTA FILHO, Eduardo. "A limitação dos direitos autorais e a sua função social", en SALLES PIMENTA, Eduardo. *Direitos Autorais. Estudos em homenagem a Otávio Afonso dos Santos*, Editora Revistas dos Tribunais, 2007.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael. *Las Reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2006.

\_\_\_\_\_. "Las licencias *creative commons*: un análisis crítico desde el derecho español", en *Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento*, nº 19, 2007.

SCHREIBER, Anderson. *Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*, Editora Atlas, 2007.

\_\_\_\_\_. *Direito Civil e Constituição*, Atlas, 2013.

SEMENT VIDAL, María José. "La protección jurídica del denominado "conocimiento libre"", en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, nº 21, 2005.

SENFTLEBEN, Martin. "How to overcome the normal exploitation obstacle: opt-out formalities, embargo periods, and the international three-step test", en *Berkeley Technology Law Journal*, vol.1, 2014.

SMIERS, Joost. *Un Mundo sin Copyright. Artes y medios en la globalización*, Gedisa, 2006.

\_\_\_\_\_. *Imagine...No copyright. Por un mundo nuevo de libertad creativa*, Gedisa Editorial, 2008.

SOLANA GIMENÉZ, Diego; CUETO HERVERA, Ruth. "El Derecho de la Propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías: evolución y retos", *RCE - Revista de la contratación electrónica*, nº 67, 2006.

STOKES, Simon. *Digital Copyright – Law and Practice*, Oxford, Hart Publishing, 2005.



SUÁREZ LOSANO, José Antonio. “Panorama General y Justificación de los límites a los derechos de explotación”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

TAWFIK, Myra J., “Legislación Internacional en materia de derechos de autor y el uso leal como “Derecho del Usuario”, en *e-boletín de derecho de autor*, 2005.

TEPEDINO, Gustavo. *Obrigações: Estudos na perspectiva Civil-Constitucional*, Renovar, 2005.

TERCEIRO, José B. *Sociedad Digital, del homo sapiens al homo digitales*, Alianza Editorial, 1996.

THOMAS, Nicole M. “An education: the three-step test for development”, en *European Intellectual Property Review – EIPR*, v. 34, n° 4, 2012.

VATIER FUENZALIDA, Carlos. “Incidencia de los Tratados de la OMPI de 1996 en la Ley de Propiedad Intelectual”, *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, n° 4, 2000.

VEGA VEGA, José Antonio. “Nuevas Tecnologías y protección de la Propiedad Intelectual”, en ROGEL VIDE, Carlos. *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Reus, 1999.

VILCHES, Lorenzo. *La migración digital*, Gedisa Editorial, 2001.

VON LEWINSKI, Silke. “The implementation of the list of exceptions of article 5 of the information society Directive 2001/29/EC in selected member states”, en *Pe.i – Revista de propiedad intelectual*, Addenda, Noviembre 2011.

XALABARDER, Raquel. “Infracciones de propiedad intelectual y responsabilidad de los servidores en Internet (ISP)”, en *Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento*, n° 21, 2007.

XIOL RÍOS, Juan Antonio. “Consideración crítica sobre las disposiciones finales del proyecto de ley de economía sostenible. La base civil, responsabilidad de los prestadores de servicios de internet. El caso Google”, en O’CALLAGHAN, Xavier (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, 2011.

## ÍNDICE DE CASOS CONSULTADOS

### 1) Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- Sentencia del TJUE, de 4 de diciembre de 1974, asunto 41/71, *caso Van Duyn*.
- Sentencia del TJUE, de 19 de enero de 1982, asunto 8/81, *caso Becker*.
- Sentencia del TJUE, de 11 de junio de 1987, asunto 14/86, *caso Pretore di Salò*.
- Sentencia del TJUE, de 29 de enero de 2008, asunto C-275/06, *caso Productores de Música de España (Promusicae) y Telefónica de España, S.A.U.*
- Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 2009, asunto C-5/08, *caso Infopaq International/Danske Dagblades Forening*.
- Sentencia del TJUE, de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, *caso Padawan*.
- Sentencia del TJUE, de 4 de octubre de 2011, asunto C-403/08 y C-429/08, *caso Football Association Premier League/QC Leisure*.
- Sentencia del TJUE, de 24 de noviembre de 2011, asunto C-70/10, *caso Scarlet Ext.*
- Sentencia del TJUE, de 1º de diciembre de 2011, asunto C-145/10, *caso Painer*.
- Sentencia del TJUE, de 16 de febrero de 2012, asunto C-360/10, *caso SABAM*.
- Sentencia del TJUE, de 22 de enero de 2013, asunto C-283/11, *caso Sky Österreich*.
- Sentencia del TJUE, Sala Cuarta, de 27 de junio de 2013, Casos C-457/11 a C-460/11, *Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) y Kyocera, anteriormente Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C 457/11), Canon Deutschland GmbH (C 458/11), y entre Fujitsu Technology Solutions GmbH (C*

459/11), *Hewlett-Packard GmbH* (C 460/11), y *Verwertungsgesellschaft Wort* (VG Wort).

- Sentencia del TJUE, de 10 de abril de 2014, asunto C-435/12, caso *ACI Adam BV y otros vs Stichting de ThuisKopie y Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*.
- Sentencia del TJUE, de 05 de junio de 2014, asunto C-360/13, caso *Public Relations Consultants Association Ltd y Newspaper Licensing Agency Ltd* y otros.
- Sentencia del TJUE, de 11 de septiembre de 2014, asunto C-117/13, caso *Technische Universität Darmstadt vs Eugen Ulmer KG*.
- Sentencia del TJUE, de 05 de marzo de 2015, asunto C-0463/12, caso *Copydan Bandkopi vs Nokia Danmark A/S*.

## **2) Casos españoles**

### **Tribunal Constitucional**

- Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 37/1987, de 26 de marzo.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de noviembre de 2007.

### **Tribunal Supremo**

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 30 de diciembre de 1997.
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Sentencia nº 629/2007, de 8 de junio de 2007.
- Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 172/2012, de 03 de abril de 2012.
- Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª), Sentencia n. 1623/2014, de 25 de febrero de 2014.

### **Audiencias Provinciales**

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia núm. 657/1996, de 24 de marzo de 1996.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 02 de diciembre de 1998.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 23 de marzo de 2000.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 de julio de 2001.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 31 octubre de 2002.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 10 de septiembre de 2003.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de diciembre de 2003.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 31 de enero de 2006.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de julio de 2007.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 17 septiembre 2008.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 03 de mayo de 2010.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, Sentencia núm. 494/11, de 07 de julio de 2011.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sentencia núm. 14/2013, de 21 de enero de 2013.

### **Juzgado de Primera Instancia**

- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, de 12 junio 2006.
- Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 30 de marzo de 2007.

- Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid, de 30 de enero de 2010.
- Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 4 de Salamanca, de 10 de febrero de 2011.

### **3) Casos extranjeros**

#### **ALEMANIA**

- Sentencia de 25 de febrero de 1999, Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), caso I ZR 118/96.
- Sentencia de 29 de junio de 2000, Tribunal Constitucional Alemán, caso *Germania 3 Gespenster am toten Mann*.
- Sentencia de 11 de julio de 2002, Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), caso I ZR 225/00.
- Sentencia de 29 de abril de 2010, Tribunal Supremo Alemán (*Bundesgerichtshof*), caso I ZR 69/08.

#### **BÉLGICA**

- Sentencia de 13 de febrero de 2007, Tribunal de Primera Instancia (*Tribunal de Première Instance*) de Bruselas, caso nº 06/10.928/C.
- Sentencia de 5 de mayo de 2011, Corte de Apelación (*Cour de of Appel*) de Bruselas, caso nº 2007/AR/1730.

#### **BRASIL**

- Sentencia del Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, Agravo de Instrumento nº 395.173-4/0-00, 8ª Cámara de Derecho Privado, de 9 de marzo de 2006.

- Sentencia del Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 2002.51.01.015719-6, rel. Des. Liliane Roriz, de 24 de noviembre de 2009, DJ 01/12/2009.
- Sentencia del Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 964404, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, de 15 de marzo de 2011.
- Sentencia del Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES, Apelação Cível nº 24070157714, de 2 de junio de 2011.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de Santa Catarina – TJSC, Apelação Cível nº 2008.054027-8, de 21 de julio de 2011.
- Sentencia del Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC, Apelação Cível nº 2010.076442-8, de 15 de febrero de 2012.
- Sentencia del Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0225705-28. 2011.8. 19.0001, de 4 de diciembre de 2012.
- Sentencia del Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.320.007 - SE (2012/0082234-4), rel. Min. Nancy Andrighi, de 04 de junio de 2013.

## **ESTADOS UNIDOS**

- Caso *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (1841): aplicación de los cuatro criterios del límite del *fair use* por primera vez.
- Caso *MacMillan Co. vs. King*, 223 F.862 (1914).
- *Sony Corp. Of America vs. Universal City Studios, Inc.*, 1984, Supreme Court of United States.
- Caso *Maxtone Graham vs. Burtchaell*, 2nd. Circuit., 1987.
- Caso *Grand Upright Music, Ltd. vs. Warner Bros. Records Inc*, 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991).
- Caso *Campbell vs, Acuff-Rose Music*, 510, U.S. at 579 (1994).
- Caso *A&M Records, Inc. vs. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).
- Caso *Suntrust Bank vs. Houghton Mifflin Co.*, 11th Circuit, U.S. Cour of Appeals. (2001).

- Caso *Bridgeport Music vs. Dimension Films*, 410. F.3 D792 (6th Cir. 2005).
- Caso *Perfect 10 v. Google, Inc.*, *U.S. District Court for the Central District of California*, en Febrero de 2006.
- Caso *Perfect 10, Inc. vs Amazon.com*, *U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit*, en 16 de mayo de 2007.
- Caso *Bridgeport Music, Inc. v. UMG Recordings, Inc.*, Corte de Apelación del Sexto Circuito, en 4 de noviembre de 2009.
- Caso *Murphy v. Millennium Radio Group LLC*, 650 F. 3d 295, 306 (3d Cir. 2011).

## **FRANCIA**

- Sentencia de 3 de marzo de 1992, Corte de Casación (*Cour de Cassation*) de París.
- Sentencia de 30 de abril de 2004, Tribunal de Gran Instancia (*Tribunal de Grande Instance*) de París.
- Sentencia de 22 de abril de 2005, Corte de Apelación (*Court d'Appel*) de París.
- Sentencia de 28 de febrero de 2006, Corte de Casación (*Cour de Cassation*) de París.
- Sentencia de 26 de enero de 2011, Corte de Apelación (*Cour de Appel*) de París, caso 08/1343.

## **HOLANDA**

- Sentencia de 20 de octubre de 1995, del Tribunal Supremo Holandés (*Hoge Raad*).
- Sentencia de 2 de marzo de 2005, Corte de La Haya (*Rechtbank Den Haag*), Caso nº 192880.
- Sentencia de 25 de junio de 2008, Corte de La Haya (*Rechtbank Den Haag*).

## **ITALIA**

- Sentencia de 22 de abril de 2008, Tribunal de Roma.

## **SUIZA**

- Sentencia de 26 de junio de 2007, Tribunal Supremo Suizo, caso 4C.73/2007.



## DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

### 1) Informes de la Organización Mundial del Comercio – OMC

- Informe del Órgano de Apelación en el Caso WTO, WT/DS2/AB/R (*US – Gasoline*), de 20 de mayo de 1996.
- Informe del Órgano de Apelación sobre *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, Caso WT/DS8, 10,11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996.
- Informe del Órgano de Apelación sobre *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, ("CE - Bananos III"), Caso WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997.
- Informe del Grupo Especial de la OMC sobre el asunto "Canadá – Patentes para productos farmacéuticos", Caso WT/DS114, de 17 de marzo de 2000.
- Informe del Grupo Especial de la OMC sobre el asunto "*Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de autor de los Estados Unidos*", Caso WT/DS160/R, del 15 de junio de 2000.

### 2) Documentación Oficial de la Unión Europea

- *Libro Verde de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de información*, de 19 de julio de 1995, Documento COM (95) 382 final, Disponible en: << [<http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type\\_doc=COMfinal&an\\_doc=1995&nu\\_doc=382>](http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1995&nu_doc=382)>>.
- Resolución sobre la Comunicación de la Comisión denominada "*El seguimiento del Libro verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información*", COM (96) 0483 C4-0621/96, Diario Oficial C 339 de 10.11.1997. Disponible en: << <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24152.htm> > >.

- *Informe Final del Panel sobre artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos*, Sibdirección General de Política Comercial de la UE, en Boletín Económico de ICE, nº 2657, de 19 de julio de 2000.
- *Commentaires du Legal Advisory Board sur la Communication de la Comisión du 20 Novembre 1996*, disponible en francés en: << <http://www.echo.lu/legal/fr/proprint/labcomment.html> >>.
- *Propuesta Modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*, Documento COM (1999) 250 final – 97/0359 (COD).
- *Libro Verde de la Comisión, de 16 de julio de 2008, sobre los derechos de autor en la economía del conocimiento* [COM (2008) 466 final – No publicado en el Diario Oficial].
- *Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2009, titulada «Los derechos de autor en la economía del conocimiento»* [COM (2009) 532 final – No publicada en el Diario Oficial].
- *Informe sobre la aplicación de la Directiva 2001/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información* (2014/2256 (INI), de 26 de junio de 2015.

### **3) Documentación Oficial de España**

- *Boletín Oficial de las Cortes Generales – BOCG*, Congreso de los Diputados, A-90-1 de 31/10/1997. Disponible en:<< [http://www.congreso.es/porta1/page/porta1/Congreso/Congreso/Iniciativas?\\_piref73\\_2148295\\_73\\_1335437\\_1335437.next\\_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI6&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=\(121%2F000088\\*.NDOC.\)](http://www.congreso.es/porta1/page/porta1/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI6&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000088*.NDOC.)) >>.

### **4) Demás documentos consultados**

- “*Declaración por una interpretación equilibrada de la “regla de los tres pasos” en el derecho de autor*”, disponible en la versión en castellano en << [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration\\_three\\_step\\_test\\_final\\_spanish1.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_spanish1.pdf) >>.
- Consulta Pública sobre la transposición por el Reino Unido de la DDASI, disponible en: <<<http://www.patent.gov.uk/about/consultations/responses/copydirect/copydirect.pdf> >>.
- WITTEM GROUP, *European Copyright Code*, 2010, disponible en: <<[www.copyrightcode.eu](http://www.copyrightcode.eu)>>.
- CÁMARA DE LOS DIPUTADOS DE BRASIL, *Parecer de la Comisión Especial de la Cámara de los Diputados*, disponible en: <<[http://www.lacorte.adv.br/blog/?page\\_id=226](http://www.lacorte.adv.br/blog/?page_id=226)>>.